

Hoge Raad, 20 november 2009, Euro-Tyre v Eurotyre

Eurotyre SA



Benelux inschrijving 677265



MERKENRECHT

Onvoldoende gemotiveerde weerlegging subjectieve kwade trouw

- uit de enkele omstandigheid dat Euro-Tyre B.V. haar standpunt had laten varen dat Eurotyre SA wist van het gebruik van het teken op grond van de in stelling (I) bedoelde bespreking, kan niet worden afgeleid dat Euro-Tyre B.V. haar (overige) stellingen omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA had prijsgegeven.

Het onderdeel klaagt vooreerst dat het hof niet heeft gemotiveerd waarom het de stellingen van Euro-Tyre B.V. omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA niet heeft besproken, althans dat het hof niet duidelijk heeft gemaakt waarom de passages in de verklaring van de getuige [getuige 1] over de wetenschap van Eurotyre SA geen bespreking behoeften. De klacht slaagt. Het hof had zonder motivering niet aan de bewuste stellingen van Euro-Tyre B.V. mogen voorbijgaan. Indien het hof van oordeel is geweest dat Euro-Tyre B.V. haar stellingen op dit punt had prijsgegeven, is dat oordeel niet begrijpelijk: uit de enkele omstandigheid dat Euro-Tyre B.V. haar standpunt had laten varen dat Eurotyre SA wist van het gebruik van het teken op grond van de in stelling (I) bedoelde bespreking, kan niet worden afgeleid dat Euro-Tyre B.V. haar (overige) stellingen omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA had prijsgegeven. In het verlengde van een en ander is niet begrijpelijk dat het hof aan de inhoud van de verklaring van de getuige [getuige 1] op dit punt geen aandacht heeft besteed.

- Gelet op de inhoud van de - door het hof niet als ongeloofwaardig terzijde gestelde - verklaring van de getuige omtrent de opstelling, verzending en ontvangst van de fax, in samenhang met hetgeen op het eerste gezicht uit de inhoud van de fax kan worden afgeleid omtrent de in juni 1997 aanwezige wetenschap binnen de organisatie van Eurotyre SA van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre

B.V., is niet begrijpelijk dat het hof op enkel de in rov. 7.7 genoemde gronden heeft geoordeeld dat aan de fax geen betekenis toekomt.

Onvoldoende gemotiveerde weerlegging geobjectiverde kwade trouw

- Het hof heeft geoordeeld dat ten aanzien van de in rov. 7.4 aan de orde zijnde ruime mate van bekendheid in de branche van het bestaan van Euro-Tyre B.V. bewijsmateriaal dat de verklaring van de getuige [getuige 1] ondersteunt "geheel ontbreekt". Het onderdeel klaagt ten slotte over de begrijpelijkheid van het oordeel van het hof (in rov. 7.4) dat bewijs ontbreekt voor de door Euro-Tyre B.V. gestelde geobjectiverde kwade trouw van Eurotyre SA. Ook deze klacht slaagt. Het hof heeft geoordeeld dat ten aanzien van de in rov. 7.4 aan de orde zijnde ruime mate van bekendheid in de branche van het bestaan van Euro-Tyre B.V. bewijsmateriaal dat de verklaring van de getuige [getuige 1] ondersteunt "geheel ontbreekt". In het licht van de stellingen van Euro-Tyre B.V. en de door haar overgelegde producties (vermeld in de toelichting op het onderdeel onder 34) is dit oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.

HANDELSNAAMRECHT – ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

Bescherming oudere handelsnaam tegen jonger merk op grond van ongeoorloofde concurrentie

- Door aldus te overwegen heeft het hof hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd door niet in te gaan op het door Euro-Tyre B.V. gestelde onrechtmatige, met haar oudere handels-naam verwarring wekkende gebruik door Eurotyre SA van het merk 'EUROTYRE(S)'. Het onderdeel slaagt.

Vindplaatsen: LJN: [BJ9431](#)

Hoge Raad, 20 november 2009

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel)

Arrest

in de zaak van:

EURO-TYRE B.V., gevestigd te Venlo,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk [mr. T. Cohen Jehoram](#), thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

1. de vennootschap naar Frans recht Eurotyre S.A., gevestigd te Frankrijk,

2. de vennootschap naar Frans recht EUROTYRE G.I.E., gevestigd te Frankrijk,

3. de vennootschap naar Belgisch recht EUROTYRE BENELUX N.V., gevestigd te België, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes.

Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Euro-Tyre B.V. en verweersters in cassatie tezamen als Eurotyre SA.

1. Het geding in feitelijke instanties

Euro-Tyre B.V. heeft bij exploit van 2 augustus 2002 Eurotyre SA gedagvaard voor de rechtbank Roermond en gevorderd, kort gezegd, de inschrijving van het merk 'Eurotyres' met registratienummer 678290 nietig te verklaren wat betreft de Benelux en ambtshalve de doorhaling daarvan uit te spreken. Daarnaast heeft Euro-Tyre B.V. een verbod gevorderd op het gebruik van dat merk en van daarmee overeenstemmende tekens en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam, met nevenvorderingen.

Eurotyre SA heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, Euro-Tyre B.V. het gebruik van de aanduiding 'Eurotyres' of daarmee overeenstemmende tekens te verbieden, met uitzondering van het gebruik in Venlo van de handelsnaam 'Euro-Tyre' voor een groothandel in de banden. Voorts heeft Eurotyre SA de nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen van het Benelux woord- en beeldmerk 'Eurotyres' met registratienummer 677265 en 1005653 gevorderd, met nevenvorderingen.

De rechtbank heeft bij vonnis van 12 mei 2004 de vordering in conventie afgewezen en in reconventie het Benelux woord/beeldmerk 'Eurotyre' en het Benelux woordmerk 'EURO-TYRE' nietig verklaard en de ambtshalve doorhaling van de merkinschrijvingen gelast. Het meer of anders in reconventie gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Euro-Tyre B.V. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. In hoger beroep heeft Euro-Tyre B.V. haar eis gewijzigd. Eurotyre SA heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en haar eis - deels voorwaardelijk - vermeerderd.

Bij tussenarrest van 21 maart 2006 heeft het hof Euro-Tyre B.V. toegelaten tot bewijs waaruit kan worden afgeleid dat sprake is van een depot te kwader trouw door Eurotyre SA. Na getuigenverhoren en verder processueel debat heeft [het hof bij eindarrest van 7 augustus 2007](#), in het principaal en in het incidenteel appel, het vonnis waarvan beroep bekrachtigd voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre B.V. zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen. Hetgeen Euro-Tyre B.V. in hoger beroep anders of meer heeft gevorderd, heeft het hof afgewezen. Voorts heeft het hof het vonnis vernietigd voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA voor het overige zijn afgewezen en, in zoverre opnieuw rechtdoende, Euro-Tyre B.V. bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken, in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Eurotyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen

Nederland, alsmede te staken het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl, inclusief het gebruik van ieder andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden rechtspersoon. Het hof heeft ook de inschrijving van het Benelux-merk 1063928 van Euro-Tyre B.V. nietig verklaard en de doorhaling daarvan gelast.

Het tussenarrest en het eindarrest van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het tussenarrest en het eindarrest van het hof heeft Euro-Tyre B.V. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Eurotyre SA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Euro-Tyre B.V. toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram, advocaat te Amsterdam, en voor Eurotyre SA namens haar advocaat door mr. M.J. Odink, eveneens advocaat te Amsterdam.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt tot vernietiging en verwijzing naar een aangrenzend hof, alsmede tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ten aanzien van de kostenveroordeling in cassatie en de begroting van kosten vallende op de behandeling bij dat Hof.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Eurotyre SA houdt een samenwerkingsverband in stand van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto)banden en daarbij behorende service aan consumenten. Hierbij zijn in verschillende Europese landen ruim 800 bedrijven aangesloten, waarvan ruim 100 in de Benelux. In bijna alle Nederlandse provincies zijn één of meer aangesloten bedrijven te vinden. Eurotyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnaam 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group'.

(ii) Arc en Ciel SA (thans Eurotyre SA) is houdster van de internationale registratie nr. 678290 van 4 augustus 1997 voor onder meer de Benelux voor het woordmerk 'EUROTYRES' voor banden (klasse 12), met een beroep op voorrang op grond van haar merkinschrijving in Frankrijk van 5 februari 1997.

(iii) Euro-Tyre B.V. drijft sinds 1984 in Venlo een handelsonderneming in (met name) autobanden en hanteert daarbij de handelsnaam 'Euro-Tyre' en de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl.

(iv) Euro-Tyre B.V. is houdster van merkinschrijving nr. 677265 van 28 januari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau voor het beeldmerk 'eurotyre' voor autobanden (klasse 12). Zij is tevens houdster van merkinschrijving nr. 1005653 van 19 februari 2002 bij het Benelux-Merkenbureau voor het woordmerk 'EURO-TYRE' voor autobanden (klasse 12) en diensten op het gebied van autobanden (klassen 35 en 37).

(v) Tussen partijen is niet in geschil dat de hiervoor genoemde merken/namen (vrijwel) identiek zijn en voor (vrijwel) dezelfde waren worden gebruikt.

(vi) Bij brief van 6 maart 2002 aan Arc en Ciel Benelux heeft Euro-Tyre B.V. bezwaar doen maken tegen het gebruik van het merk en de handelsnaam 'EURO-TYRE'.

(vii) Op 13 oktober 2004 heeft Euro-Tyre B.V. het woordmerk 'EURO-TYRE' bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven voor zakelijke bemiddeling bij de groothandel in banden (klasse 35).

3.2.1 In eerste aanleg heeft de rechtbank, als hiervoor onder 1 vermeld, de vorderingen van Euro-Tyre B.V. in conventie afgewezen en in reconventie het Benelux woord/beeldmerk 'eurotyre' en het Benelux woordmerk 'EURO-TYRE' nietig verklaard en ambtshalve doorhaling van de merkschrijvingen gelast.

3.2.2 In het principaal hoger beroep heeft Euro-Tyre B.V. gevorderd de nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het merk 'EUROTYRES', alsmede een verbod op het gebruik van dat merk in de Benelux en van de handelsnaam in Nederland en veroordeling van Eurotyre SA tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

3.2.3 Bij het bestreden tussenarrest heeft het hof Euro-Tyre B.V. toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat sprake is van een depot te kwader trouw door Eurotyre SA.

Bij het bestreden eindarrest heeft het hof, als hiervoor onder 1 vermeld, het vonnis waarvan beroep bekrachtigd voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre B.V. zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen. Voorts heeft het hof het vonnis vernietigd voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA voor het overige zijn afgewezen en Euro-Tyre B.V. bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken, in het bijzonder, kort gezegd, het gebruik van de namen 'Eurotyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam.

3.3 Onderdeel I bestrijdt het oordeel van het hof in het tussenarrest met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het door Eurotyre SA geregistreerde teken 'EUROTYRES'. De in het onderdeel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.4.1 Onderdeel II richt motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof in het eindarrest dat met betrekking tot de (hiervoor in 3.1 onder (ii) vermelde) merk-inschrijving van augustus 1997 door, thans, Eurotyre SA geen sprake is van een depot te kwader trouw van het merk 'EUROTYRES'.

3.4.2 In zijn tussenarrest heeft het hof Euro-Tyre B.V. toegelaten tot het bewijs van "feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen hiervoor in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid". Deze rov. 4.15 houdt onder meer het volgende in:

"4.15 Door Euro-Tyre BV zijn in dit verband twee omstandigheden genoemd, namelijk (I) een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3 [Euroty-

re Benelux N.V., Hoge Raad], waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en (II) de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkschrijving (...), waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV."

3.4.3 Ter uitvoering van deze bewijsopdracht heeft Euro-Tyre B.V. een getuige doen horen. Bij gelegenheid van zijn verhoor heeft de getuige een fax overgelegd.

In het eindarrest heeft het hof omtrent het bewijs het volgende overwogen.

"7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen [getuige 1], die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van 1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk Rainbow). Over onderdeel (I) van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel (II) verklaart getuige [getuige 1] dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van Euro-Tyre BV in Venlo en dat Euro-Tyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart getuige [getuige 1] dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door [betrokkene 1], die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan [betrokkene 2], in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo.

7.3 Met betrekking tot onderdeel (I) heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft.

7.4 Met betrekking tot onderdeel (II) heeft [getuige 1] weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merk-inschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt gezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren. (...)

7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van [getuige 1] en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre [SA] ten tijde van de merkinschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. [Eurotyre] SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dát deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ontvangen. Volgens Getuige [getuige 1] heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere [betrokkene 2], maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro-Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedge maakt.

7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV."

3.4.4 Het onderdeel klaagt vooreerst dat het hof niet heeft gemotiveerd waarom het de stellingen van Euro-Tyre B.V. omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA niet heeft besproken, althans dat het hof niet duidelijk heeft gemaakt waarom de passages in de verklaring van de getuige [getuige 1] over de wetenschap van Eurotyre SA geen bespreking behoeften. De klacht slaagt. Het hof had zonder motivering niet aan de bewuste stellingen van Euro-Tyre B.V. mogen voorbijgaan. Indien het hof van oordeel is geweest dat Euro-Tyre B.V. haar stellingen op dit punt had prijsgegeven, is dat oordeel niet begrijpelijk: uit de enkele omstandigheid dat Euro-Tyre B.V. haar standpunt had laten varen dat Eurotyre SA wist van het gebruik van het teken op grond van de in stelling (I) bedoelde bespreking, kan niet worden afgeleid dat Euro-Tyre B.V. haar (overige) stellingen omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA had prijsgegeven. In het verlengde van een en ander is niet begrijpelijk dat het hof aan de inhoud van de verklaring van de getuige [getuige 1] op dit punt geen aandacht heeft besteed.

3.4.5 Het onderdeel bevat voorts de klacht dat onbegrijpelijk is dat het hof (in rov. 7.7) aan de door de getuige [getuige 1] overgelegde fax geen betekenis heeft toegekend voor het bewijs van kwade trouw van Eurotyre SA. De klacht slaagt. Gelet op de inhoud van de - door het hof niet als ongeloofwaardig terzijde gestelde - verklaring van de getuige omtrent de opstelling, verzending en ontvangst van de fax, in samenhang met hetgeen op het eerste gezicht uit de inhoud van de fax kan worden afgeleid omtrent de in juni 1997 aanwezige wetenschap binnen de organisatie van Eurotyre SA van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre B.V., is niet begrijpelijk dat het hof op enkel de in rov. 7.7 ge-

noemde gronden heeft geoordeeld dat aan de fax geen betekenis toekomt.

3.4.6 Het onderdeel klaagt ten slotte over de begrijpelijkheid van het oordeel van het hof (in rov. 7.4) dat bewijs ontbreekt voor de door Euro-Tyre B.V. gestelde geobjectiveerde kwade trouw van Eurotyre SA. Ook deze klacht slaagt. Het hof heeft geoordeeld dat ten aanzien van de in rov. 7.4 aan de orde zijnde ruime mate van bekendheid in de branche van het bestaan van Euro-Tyre B.V. bewijsmateriaal dat de verklaring van de getuige [getuige 1] ondersteunt "geheel ontbreekt". In het licht van de stellingen van Euro-Tyre B.V. en de door haar overgelegde producties (vermeld in de toelichting op het onderdeel onder 34) is dit oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.

3.5.1 Onderdeel III bestrijdt met rechts- en motiveeringsklachten het oordeel van hof (in rov. 7.10) dat de - op art. 6:162 BW gebaseerde - vordering van Euro-Tyre B.V., inhoudende dat Eurotyre SA wordt veroordeeld ieder onrechtmatig gebruik van de aanduiding 'Eurotyre' of enige andere op onrechtmatige wijze op 'Euro-Tyre' gelijkende aanduiding te staken of gestaakt te houden, moet worden afgewezen. Aan deze vordering heeft Euro-Tyre B.V. mede ten grondslag gelegd dat het gebruik van het teken 'Eurotyre' door Eurotyre SA verwarring wekt met de oudere handelsnaam van Euro-Tyre B.V.

3.5.2 In rov. 7.10 heeft het hof overwogen dat de vorderingen, voor zover gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre B.V. een ouder merkrecht toekomt en voor zover gebaseerd op het gebruik van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre-Group', moeten worden afgewezen. Daaraan heeft het hof de conclusie verbonden dat "[d]aarmee (...) ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre B.V. [is] komen te ontvallen".

Door aldus te overwegen heeft het hof hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd door niet in te gaan op het door Euro-Tyre B.V. gestelde onrechtmatige, met haar oudere handelsnaam verwarring wekkende gebruik door Eurotyre SA van het merk 'EUROTYRE(S)'. Het onderdeel slaagt.

3.6 De onderdelen IV en V zijn aangevoerd onder de voorwaarde dat (een van) de onderdelen I-III niet tot vernietiging van de bestreden arresten zou(den) leiden. Gelet op het slagen van de onderdelen II en III behoeven de onderdelen IV en V geen behandeling.

3.7 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Eurotyre SA te worden verwezen in de proceskosten. Nu Euro-Tyre B.V. op de voet van art. 1019h Rv. vergoeding van de kosten in cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake op de voet van deze - op de cassatieprocedure van toepassing te achten - bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het (eind)arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 augustus 2007;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Eurotyre SA in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Euro-Tyre B.V. begroot op € 452,03 aan verschotten en € 20.000,- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 november 2009.

Conclusie A-G Verkade

Nr. 08/00246

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 18 september 2009

Conclusie inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro-Tyre BV

tegen:

1. de vennootschap naar Frans recht Eurotyre SA
2. de vennootschap naar Frans recht Eurotyre GIE
3. de vennootschap naar Belgisch recht Eurotyre Benelux NV

1. Inleiding

1.1. Eiseres tot cassatie wordt hierna aangeduid als: 'Euro-Tyre BV' en verweersters in cassatie hierna tezamen als: 'Eurotyre SA'.

1.2. Op grond van de vrijwel identieke merk- en handelsnamen van partijen, die voor vrijwel dezelfde waren worden gebruikt, hebben partijen over en weer de nietigverklaring en doorhaling van elkaars merkschrijving gevorderd alsmede een verbod op het gebruik van dat merk en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam. Zowel de rechtbank als het hof heeft de vorderingen van Euro-Tyre BV afgewezen en die van Eurotyre SA grotendeels toegewezen.

1.3. In cassatie wordt geklaagd over het door het hof aangenomen onderscheidend vermogen van het door Eurotyre SA als merk geregistreerde teken 'EUROTYRES' (onderdeel I), over 's hofs oordeel dat het bewijs van de kwade trouw van Eurotyre SA niet geleverd is (onderdeel II) en over de afwijzing van de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering (onderdeel III). Daarnaast worden voorwaardelijke klachten gericht tegen het oordeel van het hof dat Eurotyre SA het teken 'Eurotyre' in Nederland niet als handelsnaam gebruikt (onderdeel IV) en tegen de beperking van het aan Euro-Tyre BV opgelegde verbod op gebruik van de aanduiding 'Euro-Tyre' als handelsnaam tot slechts Nederland, alsmede tegen het verbod op het gebruik van Euro-Tyre BV's domeinnamen (onderdeel V).

2. Feiten(1)

2.1. Eurotyre SA houdt een samenwerkingsverband in stand van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto)banden en daarbij behorende service aan consumenten. Hierbij zijn in verschillende Europese landen ruim 800 bedrijven aangesloten, waarvan ruim

100 in de Benelux. In bijna alle Nederlandse provincies zijn één of meer aangesloten bedrijven te vinden. Eurotyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnaam 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group'.

2.2. Arc en Ciel SA (thans Eurotyre SA) is houdster van de internationale registratie nr. 678290 d.d. 4 augustus 1997 voor onder meer de Benelux voor het woordmerk 'EUROTYRES' voor banden (klasse 12), met een beroep op voorrang op grond van haar merkschrijving in Frankrijk d.d. 5 februari 1997.

2.3. Euro-Tyre BV drijft sinds 1984 in Venlo een handelsonderneming in (met name) autobanden en hanteert daarbij de handelsnaam 'Euro-Tyre' en de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl.

2.4. Euro-Tyre BV is houdster van merkschrijving nr. 677265 d.d. 28 januari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau voor het beeldmerk 'eurotyre' voor autobanden (klasse 12). Zij is tevens houdster van merkschrijving nr. 1005653 d.d. 19 februari 2002 bij het Benelux-Merkenbureau voor het woordmerk 'EURO-TYRE' voor autobanden (klasse 12) en diensten op het gebied van autobanden (klassen 35 en 37).

2.5. Tussen partijen is niet in geschil dat de hiervoor genoemde merken/namen (vrijwel) identiek zijn en voor (vrijwel) dezelfde waren worden gebruikt.

2.6. Bij brief van 6 maart 2002 aan Arc en Ciel Benelux heeft Euro-Tyre BV bezwaar doen maken tegen het gebruik van het merk en handelsnaam 'EUROTYRE'.

2.7. Op 13 oktober 2004 heeft Euro-Tyre BV het woordmerk 'EURO-TYRE' bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven voor zakelijke bemiddeling bij de groothandel in banden (klasse 35).(2)

3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 2 augustus 2002 heeft Euro-Tyre BV Eurotyre SA gedagvaard voor de rechtbank Roermond. Daarbij vorderde Euro-Tyre BV, kort samengevat, de nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving voor de Benelux van het merk 'EUROTYRES' en een verbod op het gebruik van dat merk en van daarmee overeenstemmende tekens en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam, met nevenvorderingen.

3.2. Eurotyre SA heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd, kort samengevat, Euro-Tyre BV het gebruik van de aanduiding 'EUROTYRE' of daarmee overeenstemmende tekens te verbieden, met uitzondering van het gebruik in Venlo van de handelsnaam 'Euro-Tyre' voor een groothandel in banden, alsmede de nietigverklaring en doorhaling van de merkschrijvingen van het Benelux woord- en beeldmerk 'EUROTYRE', met nevenvorderingen.

3.3. Na verdere conclusiewisseling en pleidooien heeft de rechtbank bij vonnis van 12 mei 2004(3) de vordering in conventie afgewezen, en in reconventie het Benelux woord/beeldmerk 'eurotyre' en het Benelux woordmerk 'EURO-TYRE' nietig verklaard en de ambtshalve doorhaling van de merkschrijvingen gelast.

3.4. Euro-Tyre BV is van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Onder aanvoering van zeven grieven

en met wijziging van haar eis vorderde Euro-Tyre BV, kort samengevat, opnieuw de nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het merk 'EUROTYRES', voorts een verbod op het gebruik van dat merk in de Benelux en de handelsnaam in Nederland, tevens gebaseerd op onrechtmatige daad en met schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

3.5. Eurotyre SA heeft de grieven bestreden en harerzijds incidenteel hoger beroep ingesteld en haar eis (deels voorwaardelijk) vermeerderd. Euro-Tyre BV heeft het incidentele hoger beroep bestreden.

3.6. Na pleidooien heeft het hof bij (tussen)arrest van 21 maart 2006 Euro-Tyre BV toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden, waaruit kan worden afgeleid dat er sprake is van een depot te kwader trouw door Eurotyre SA en iedere verdere beslissing voor het overige aangehouden.

3.7. Na getuigenverhoor, waarbij Euro-Tyre BV één getuige heeft doen horen, gevolgd door verdere conclusiewisseling en pleidooien, heeft het hof bij arrest van 7 augustus 2007(4) het vonnis waarvan beroep bekrachtigd voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre BV zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen. Voorts heeft het hof het vonnis vernietigd voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA voor het overige zijn afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende, Euro-Tyre BV bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken, in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van ieder andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden rechtspersoon. Het hof heeft ook de inschrijving van het Benelux-merk 1063928 van Euro-Tyre BV nietig verklaard en de doorhaling daarvan gelast.

3.8. Euro-Tyre BV heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(5) - beroep in cassatie ingesteld. Eurotyre SA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

Onderdeel I

4.1. Onderdeel I bestrijdt 's hofs oordeel met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het door Eurotyre SA geregistreerde teken 'EUROTYRES'. De bestreden rov. 4.12 en 4.13 (van het tussenarrest) luiden:

'4.12 (...) Van essentiële betekenis voor de beoordeling van de stellingen van partijen en voor het verweer daartegen is het antwoord op de vraag of Eurotyre SA zich al dan niet met vrucht op haar merkenschrijving van 4 augustus 1997 kan beroepen.

4.13 Hierbij gaat het allereerst om de vraag of deze inschrijving nietig is omdat het merk 'Eurotyres' onderscheidend vermogen mist. Naar het oordeel van het hof

is dat niet het geval. Het merk is samengesteld uit de onderdelen 'Euro' en 'Tyres'. Aan Euro-Tyre BV kan worden toegegeven dat het onderdeel 'Euro' een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel 'Tyres' behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd: pneus/banden. Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks gesteld noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt gezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid ervan, luidt de conclusie dat 'Eurotyres' in de Benelux weliswaar geen sterk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De combinatie van de twee op zich zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op. De consequentie hiervan is dat de merkenschrijving niet op deze grond nietig verklaard dient te worden en dat de discussie die tussen partijen is gevoerd over inburgering in het merk geen behandeling behoeft.'

4.2.1. Het onderdeel klaagt dat het hof in rov. 4.13 de op basis van de weigeringsgronden van art. 14,A lid 1 sub b BMW(6) (gebrek aan onderscheidend vermogen) dan wel van art. 14,A lid 1 sub c BMW (beschrijvende tekens) in acht te nemen toetsingsregels niet, althans onjuist, althans niet kenbaar en evenmin onafhankelijk van elkaar heeft toegepast. Voor zover het hof de toetsingsregels wel in acht heeft genomen, is de uitkomst van die toetsing onbegrijpelijk en geeft het arrest van het hof blijk van onvoldoende motivering.

4.2.2. Aan de bespreking van de klachten van onderdeel I laat ik een kort exposé voorafgaan over de wettelijke grondslagen van dit Europees geharmoniseerde onderdeel van het merkenrecht, waarin enige - veelal ook in de processtukken van partijen vermelde - jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG aan de orde komt (nrs. 4.3-4.8.3). In nr. 4.9 e.v. kom ik op de afzonderlijke klachten van onderdeel I terug.

4.3. Art. 14,A lid 1 BMW bepaalt dat iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist (sub b) of dat uitsluitend bestaat uit, kort gezegd, beschrijvende tekens of benamingen (sub c). In nagenoeg eensluidende bewoordingen zijn deze nietig-

heidsgronden neergelegd in art. 3 lid 1 sub b en c van de Richtlijn 89/104/EEG (de 'Merkenrichtlijn')(7) en in art. 7 lid 1 sub b en c van de Verordening 40/94/EG (de 'Gemeenschapsmerkenverordening'). Van deze inhoudelijk vrijwel gelijklopende bepalingen citeer ik hier uit de bepaling van de Merkenrichtlijn (art. 3):

'Gronden voor weigering of nietigheid

1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) (...)

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

(...).'

4.4. Met betrekking tot deze (absolute) weigerings- c.q. nietigheidsgronden heeft het HvJ EG in zaken die betrekking hadden op (beroep tegen) weigering van inschrijving door het BHIM (de Gemeenschapsmerkenautoriteit) respectievelijk nationale merkenautoriteiten(8), beslist dat zij, ondanks enige overlap in hun respectieve werkingssferen, onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Het feit dat een teken niet valt onder een van de genoemde weigeringsgronden, impliceert dus nog niet dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen; doch een woordmerk dat uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat ('c-grond'), mist daardoor wel noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen ('b-grond'), terwijl een merk ook elk onderscheidend vermogen kan missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het een beschrijvend karakter heeft.(9) In die zin overlapt het sub b vermelde gebrek aan onderscheidend vermogen de grond van sub c, dat aldus als een species van de ruimere grond van sub b valt aan te merken(10).

4.5. In de hier bedoelde jurisprudentie heeft het HvJ EG tevens geoordeeld dat de afzonderlijke weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van de genoemde gronden ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan - en moet zelfs - andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond(11).

4.5.1. Het algemeen belang dat aan de 'b-grond' (het gemis aan elk onderscheidend vermogen) ten grondslag ligt, hangt samen met de wezenlijke functie van het merk: aan de consument of eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong waarborgen zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring met waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat (bij waren of diensten bestemd voor alle consumenten) uit de nor-

maal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument.(12)

4.5.2. Aan de 'c-grond' (beschrijvende tekens) ligt het algemeen belang ten grondslag dat tekens of benamingen, die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Daarmee wordt voorkomen dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Het gaat er daarbij niet slechts om of de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of diensten, maar ook of deze tekens en aanduidingen hiertoe in de toekomst kunnen dienen(13). De inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd indien het woord in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt(14).

4.6. Met betrekking tot een merk dat wordt gevormd door een woord dat bestaat uit een combinatie van tekens, heeft het HvJ EG geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, nog niet betekent dat de combinatie ervan ook geen onderscheidend vermogen kan hebben. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit samengestelde woorden dient derhalve niet alleen elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk te worden onderzocht, maar dient te worden gekeken naar het daarvoor gevormde woordmerk als geheel en de bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk.(15)

4.7.1. Ten aanzien van de weigeringsgrond van sub c (beschrijvende tekens) heeft het HvJ EG ten deze nader geoordeeld dat de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend is. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, leidt volgens het HvJ EG nog steeds tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van deze waren of diensten. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie toch níet als beschrijvend wordt aangemerkt. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de loutere som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.(16)

4.7.2. Een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de

inschrijving is aangevraagd, kan in een andere lidstaat als nationaal merk worden ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.(17)

4.8.1. Naar bleek, kan er volgens het HvJ EG zelf allicht sprake zijn van een overlap tussen de 'b-' en 'c-gronden'. Geldt dat niet ook voor de door het Hof van Justitie aangegeven algemene belangen? Dat geeft het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie niét aan. Ik kan mij iets voorstellen bij de verzuchting: 'Opmerkelijk is natuurlijk dat, hoewel het Hof van Justitie benadrukt dat aan verschillende weigeringsgronden, ook verschillende (algemene) belangen ten grondslag liggen, het niet eenvoudig is om licht tussen de criteria te ontwarren.'(18) Als ik mijnerzijds probeer een verschil, althans een verschillend accent, tussen de door het Hof van Justitie voor de 'b-grond' resp. de 'c-grond' aangegeven algemene belangen te onderscheiden, opper ik dat het algemeen belang bij de 'b-grond' meer in het bijzonder hierin bestaat, dat de merkenregisters niet 'vervuild' worden met tekens die überhaupt niet kunnen onderscheiden, en tevens dat inschrijvers van zulke tekens niet ten onrechte kunnen 'pochen' met acceptatie in het register door de merkenautoriteit. Bij de 'c-grond' ligt de nadruk op het voorkomen van monopolisering van beschrijvende tekens, ook al zóu het teken wellicht niet élk onderscheidend vermogen missen. Deze poging tot accentuering staat - ik moet het toegeven - evenwel haaks op de opvatting van het HvJ EG dat een woordmerk dat uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat ('c-grond'), daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist ('b-grond').

4.8.2. De hierboven gebleken benadering, waarin het HvJ EG enerzijds overlapping onderkent maar anderzijds afzonderlijke toetsing voorschrijft aan de 'b-' respectievelijk 'c-gronden' (in het licht van het met elk van die gronden gemoeide algemene belang), moet in-tussen geplaatst worden tegen de achtergrond van de arresten en beschikkingen waarin die uiteenzettingen zijn gegeven. In de hiervoor aangehaalde jurisprudentie ging het vrijwel steeds om zaken waarin weigering van een merkinschrijving door een merkenautoriteit ter discussie stond. Zulke zaken kunnen op twee manieren bij het HvJ EG ter tafel komen. Dat kan in de eerste plaats gebeuren in hoger-beroep-zaken (na beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG) na weigering door het 'Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt (Merken en modellen)': oftewel het Europese merkenbureau, het BHIM (of naar de Engelse afkorting het OHIM) te Alicante, belast met de inschrijving c.q. weigering van Gemeenschapsmerken op basis van de Gemeenschapsmerkenverordening. Het kan in de tweede plaats gebeuren op basis van prejudiciële vragen over uitleg van de Merkenrichtlijn, gesteld door een nationale rechter in een geschil tussen een aanvrager en een nationale merkenautoriteit, zoals bijv. het Bundespatentamt in Duitsland. Met een nationale merkenautoriteit moet in EU-verband gelijk gesteld worden het vroegere Benelux-Merkenbureau, sinds 1 september 2006 'opgevolgd' door het Benelux-Bureau

voor de Intellectuele Eigendom (Merken en modellen), in het Nederlands afgekort als BBIE.

'Ferme' uitspraken van het HvJ EG in weigeringszaken als hierboven bedoeld laten zich (beter) begrijpen tegen de achtergrond van stellingnamen bij het Hof, waarbij bijv. de Europese Commissie (in 2003) verdedigde dat de ratio van beschikbaarheid van tekens voor eenieder in art. 6 van de Merkenrichtlijn ('Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen') was neergelegd, zodat deze ratio niet of minder in het kader van art. 2 en art. 3 van de Richtlijn zou spelen. Het HvJ EG reageerde daar ferm op: 'Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. (...) Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.'(19) Een ander voorbeeld vormt de 'Postkantoor'-zaak(20), waarin aan het HvJ EG gevraagd werd wat de nationale rechter aan moest met de (aanvankelijke) opvatting van de Benelux-regeringen, dat de (nadien Europees geharmoniseerde) weigeringsbevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau slechts ingezet zou worden tegen 'evident ontoelaatbare merken'. Dit leidde tot een herhaling van de zojuist geciteerde rov. uit het Libertel-arrest (rov. 123, uitgewerkt in rov. 124-126).

4.8.3. Zaken over uitleg van de weigerings-/nietigheidsgronden in Merkenrichtlijn (of de Gemeenschapsmerkenverordening) kunnen de rechter (en eventueel, via prejudiciële vragen: het HvJ EG) daarentegen óók bereiken vanuit een procedure tussen twee civiele partijen, waarin het merk niet door de merkenautoriteit is geweigerd, maar waarin een belanghebbende partij, die met de aanspraak van een tegenstrever op een merkrecht wordt geconfronteerd, meent dat (het merk geweigerd had moeten worden en dat daarom thans) de inschrijving alsnog nietig moet worden verklaard. Van zo'n zaak is de onderhavige zaak Euro-Tyre BV/Eurotyre SA een voorbeeld.

Er kan m.i. geen twijfel over bestaan dat in zulke zaken tussen civiele partijen de rechtsstrijd ten aanzien van de nietigheidsgronden beperkt is tot de feitelijke grondslagen die aan de vordering tot nietigverklaring ten grondslag zijn gelegd, en dat er binnen de grenzen van de rechtsstrijd - behoudens aanvulling van rechtsgronden - geen ruimte is voor ambtshalve toetsing aan nog andere nietigheidsgronden(21). In een zaak tussen civiele partijen zag ik het HvJ EG dan ook niet de positie innemen dat de nationale rechter naast het door civiele partijen tegenover de civiele tegenpartij gedane beroep op de 'c-grond', ook aan de 'b-grond' had moeten toetsen(22).

4.9. Ik bezie thans de klachten van onderdeel I van het cassatiemiddel nader.

4.10.1. De klacht onder 12 gaat - terecht - ervan uit dat het hof in rov. 4.12-4.13 heeft getoetst aan de grond van art. 14, lid 1, sub b BMW. Volgens de klacht heeft het hof die grond niet juist - of onvoldoende gemotiveerd - toegepast, door onderscheidend vermogen toe te kennen aan een samenvoeging zonder meer van twee niet of (zeer) zwak onderscheidende elementen, zonder

vast te stellen dat aan het teken als geheel een extra kenmerk wordt verleend.

4.10.2. De klacht faalt. Zij mist feitelijke grondslag, voor zover zij ervan uitgaat dat het hof zijn beoordeling heeft gegrond op een samenvoeging van twee niet onderscheidende elementen. Het hof heeft immers - gemotiveerd - aangegeven dat naar zijn (feitelijk) oordeel het element EURO 'op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft' (cursivering toegevoegd). Wat het element TYRES betreft, overwoog het hof dat 'een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren', maar dat dit 'nog niet [wil] zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist', en dat met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, niet gesteld of gebleken is dat - anders dan bijv. bij computers het geval is - Engelse termen gebruikelijk zijn, of dat het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Het hof vervolgde: 'Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen' (cursivering toegevoegd).

Het hof is, anders gezegd, uitgegaan van een combinatie van een zwak element (EURO), en een element (TYRES) waarvan (ook) niet gezegd kan worden dat het ondeugdelijk is; en dus bepaald níet van een combinatie van twee niet-onderscheidende elementen.

Voor zover het onderdeel betoogt dat (óók) voor een combinatie van twee zwakke (weinig onderscheidende) elementen de regel zou gelden, dat de rechter moet vaststellen dat door die combinatie aan het teken als geheel een extra kenmerk wordt verleend, vindt dat betoog geen steun in het recht, inzonderheid niet in de boven bedoelde rechtspraak van het HvJ EG.

4.11.1. De rechts- en motiveringsklachten onder nrs. 13-17 gaan ervan uit dat het hof in rov. 4.12-4.13 de geldigheid van de inschrijving van het merk EURO-TYRES tevens heeft getoetst aan de grond van art. 14, lid 1, sub c BMW (beschrijvende tekens), en klagen dat het hof de daarbij behorende, uit de jurisprudentie van het HvJ EG voortvloeiende, toetsingsregels ten onrechte niet, of niet juist, of onvoldoende kenbaar en begrijpelijk zou hebben toegepast.

4.11.2. Met de stellers ervan deel ik de lezing in nrs. 13-17 van het middel dat het hof in rov. 4.12-4.13 inderdaad tevens getoetst heeft aan de grond van art. 14, lid 1, sub c BMW, ook al heeft het hof dat niet expliciet tot uiting gebracht. Ik deel dus niet de alternatieve lezing van de stellers van het middel in nrs. 18-19, die ervan uitgaat dat het hof níet aan art. 14, lid 1, sub c BMW getoetst zou hebben (zie nader nrs. 4.16.1-4.17.2 van deze conclusie).

4.12.1. Volgens de klacht in nr. 14 (nr. 13 dient als inleiding) zou het hof bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het element 'TYRES' ten onrechte van doorslaggevend belang geacht hebben of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende Engelse termen gebruikelijk zijn, en of het Engels in die

branche als voertaal wordt gebruikt. Volgens de klacht is (i)(23) uitsluitend van belang of het in aanmerking komende publiek de aanduiding begrijpt als een verwijzing naar de eigenschappen van de waar, hetgeen (ii) hier - ook volgens het bestreden arrest - het geval zou zijn.

4.12.2. Deze klacht faalt.

Het hof heeft de zo-even onder (i) bedoelde regel niet miskend, door die 'in te vullen' als in rov. 4.13 verwoord ('veelal in het Engels [...] aangeduid', 'in de desbetreffende Engelse termen gebruikelijk', 'Engels in die branche [...] voertaal...'), en door op die basis - feitelijk - te oordelen dat '[m]et betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, [...] iets dergelijks gesteld noch gebleken [is]'. Het hof heeft de hierboven onder (i) bedoelde regel ook niet miskend door enerzijds (feitelijk) te oordelen dat '[m]ogelijk [...] door een deel van de bevolking de term "tyres" [zal] worden herkend als Engels voor "banden"', maar anderzijds daaraan niet de consequentie te verbinden dat sprake zou zijn van een situatie waarin 'het in aanmerking komende publiek de aanduiding begrijpt als een verwijzing naar de eigenschappen van de waar' (in de zin van de door het middel bedoelde jurisprudentie van het HvJ EG).

De hierboven met (ii) aangeduide klacht van nr. 14 van het cassatiemiddel faalt (dus) bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat ten aanzien het woord 'tyres' de situatie zou bestaan dat 'het in aanmerking komende publiek' de aanduiding begrijpt als een verwijzing naar de eigenschappen van de waar; integendeel.

4.13. De klacht van nr. 15 deelt het lot van de klacht van nr. 12, en voorts het lot van de klacht van nr. 14, voor zover nr. 15 - zonder feitelijke grondslag - poneert dat het hof vastgesteld zou hebben dat 'TYRES' door een wezenlijk deel van het publiek herkend zou worden als Engels voor 'banden'.

4.14. Ook de klacht van nr. 16 deelt het lot van de klacht van nr. 12. Daaraan doet niet af dat op basis van art. 14A, lid 1, sub c BMW een merk nietig verklaard kan worden indien het bestaat uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waar.

Voor zover deze klacht van nr. 16 naar voren brengt dat het hof zou hebben vastgesteld dat het onderdeel 'EURO' 'een gangbare afkorting van Europees of Europa is en tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort', wordt het hof onvolledig en derhalve onjuist geciteerd. Het hof heeft immers - feitelijk en als zodanig niet bestreden - geoordeeld: 'Aan Euro-Tyre BV kan worden toegegeven dat het onderdeel "Euro" een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft' (cursivering toegevoegd, A-G). In zoverre mist de klacht dus feitelijke grondslag. Voor zover de klacht naar voren brengt dat het hof (met de woorden 'Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor "banden"') vastgesteld zou hebben dat het onderdeel 'TYRES' potentieel de waar 'banden' beschrijft, mist het

onderdeel eveneens feitelijke grondslag: het hof heeft dit laatste kennelijk niet aannemelijk geacht.

Al met al heeft het hof in rov. 4.13 klaarblijkelijk geoordeeld dat zich in casu, wat het samengestelde, deels vreemdtaalige teken 'EUROTYRES' betreft, niet de situatie voordoet dat het gaat om een woordcombinatie die van dien aard is dat zij uitsluitend kan dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren (in de zin van art. 14A, lid 1, onder c BMW). Dit, aan het hof als feitenrechter voorbehouden, oordeel is niet onbegrijpelijk. 4.15.1 Het onderdeel klaagt in nr. 17 nog over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel in het licht van (i)(24) het feit van algemene bekendheid dat de gemiddelde consument van banden het element 'TYRES' begrijpt als de Engelse vertaling van 'banden' en/of in het licht van (ii) het feit van algemene bekendheid dat de Engelse taal door een groot deel van het gemiddelde Benelux-publiek begrepen wordt, dit laatste (iii) in ieder geval voor zover het gaat om basale begrippen als 'tyres'.

4.15.2. Het onderdeel vermeldt niet dat (of waar) Euro-Tyre BV in de feitelijke instanties deze stellingen heeft ingeroepen. Zij kunnen m.i. niet voor het eerst in cassatie ter toets komen, nu zij niet van zuiver juridische aard zijn(25). Over de vraag (ad ii) hoever het begrip van het gemiddelde Benelux-publiek van de Engelse taal gaat, is immers feitelijk verschil van mening mogelijk, zoals het onderdeel blijkens de met (iii) aangeduide stelling al onderkent; voor de met onder (i) en (iii) aangeduide stellingen geldt eveneens dat de juistheid hiervan niet zonder feitelijk onderzoek kan worden aangenomen.

4.16.1. Volgens de klacht in nr. 18 heeft (i)(26) het HvJ EG aangegeven dat de weigeringsgronden ex art. 14A lid 1 sub b en c BMW onafhankelijk van elkaar dienen te worden getoetst en blijkt (ii) uit het hier bestreden arrest niet dat het hof dat heeft gedaan, zodat dit arrest rechte onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd is.

4.16.2. De klacht mist (onder ii) feitelijke grondslag, zodat zij niet tot cassatie kan leiden. Zoals ik in nrs. 4.11.2 (in algemene zin) en in nrs. 4.12.2-4.14 (aan de hand van de bespreking van de klachten in nrs. 14-16 van het onderdeel) heb aangegeven, heeft het hof, ook al heeft hij de bepaling van art. art. 14A lid 1 sub b en c niet met zo veel woorden genoemd, klaarblijkelijk wel degelijk aan beide gronden getoetst.

Ten overvloede herinner ik (ad (i)) aan nrs. 4.8.2-4.8.3 van deze conclusie, waarin ik uiteengezet heb dat de door Euro-Tyre BV ingeroepen jurisprudentie van het HvJ EG met betrekking tot een strikte (afzonderlijke) toetsing aan de 'b-grond', respectievelijk de 'c-grond', bezien moet worden tegen de achtergrond van (debat bij het HvJ EG omtrent) de wijze van toetsing in procedures waarin weigering door een (Europese of nationale c.q. Benelux-) merkenautoriteit aan de orde is, en dat deze niet zonder meer van toepassing geacht kan worden in een contentieus geschil tussen twee civiele partijen. Wat dit laatste betreft komt het aan op de door de betrokken partij ingeroepen nietigheidsgronden c.q. het partijdebat.

In dit verband valt nog op dat in Euro-Tyre BV's desbetreffende grief II (MvG nrs. 17-20) gezegd werd: 'Waar in deze memorie gesproken wordt van "gebrek aan onderscheidend vermogen", wordt daarmee mede bedoeld "het uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waar" in de zin van (o.m.) art. 14A lid 1 onder c BMW'. In de MvG is geen specifiek(er) beroep op de 'c-grond' gedaan.

4.17.1. Dat is nog wél gebeurd bij pleidooi (d.d. 19 januari 2006), en het onderdeel focust in nr. 19 daarop. Geklaagd wordt dat (zoals beslist door het HvJ EG) tekens die onder onderscheidend vermogen missen uit hoofde van de 'c-grond' in ieder geval ook onder onderscheidend vermogen missen in de zin van de 'b-grond', en dat Euro-Tyre BV daarop expliciet gewezen heeft in par. 17 van haar MvG en par. 65 van de pleitnota van januari 2006. Voor zover het hof in rov. 4.12-4.13 heeft bedoeld te zeggen dat het merk 'EUROTYRES' (wel) geldig is, omdat de 'b-grond' niet van toepassing is, had het niettemin moeten uiteenzetten waarom de 'c-grond' evenmin van toepassing zou zijn. Het arrest is rechte onjuist of ontoereikend gemotiveerd nu het hof dat niet gedaan heeft, aldus de klacht.

4.17.2. In het verlengde van de klacht onder nr. 16, faalt ook deze klacht bij gebrek aan feitelijke grondslag. Ik verwijs naar nr. 4.14 hierboven(27).

Onderdeel II

4.18. Onderdeel II heeft betrekking op de eventuele kwade trouw van Eurotyre SA en bestrijdt rov. 7.6-7.8, alsmede rov. 7.4 van het eindarrest van het hof.

Ten aanzien van het beroep van Euro-Tyre BV op kwade trouw van Eurotyre SA had het hof in zijn tussenaarrest - in cassatie onbestreden - overwogen:

'4.14 Vervolgens dient aan de orde te komen de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. Wanneer dat het geval is, dient het merk van Eurotyre SA nietig verklaard te worden. Wanneer dat niet het geval is, kan Eurotyre SA zich op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 beroepen, zowel ter onderbouwing van haar reconventionele vorderingen als ter afwering van de vorderingen in conventie van Euro-Tyre BV.'

4.15 Door Euro-Tyre BV zijn in dit verband twee omstandigheden genoemd, namelijk (I) een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en (II) de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving (artikel 14,B BMW), waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. Bij dit laatste gaat het, anders dan Eurotyre SA betoogt, niet alleen om het gebruik van het teken als merk. Een dergelijk vereiste vloeit niet uit de wet voort. Door Eurotyre SA is gemotiveerd betwist dat deze omstandigheden zich hebben voorgedaan. Op Euro-Tyre BV die zich beroept op de nietigheid van het depot op deze grond rust de bewijslast terzake. Door hetgeen Euro-Tyre BV naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht acht het hof dit bewijs vooralsnog niet geleverd. Dat betekent dat Eu-

ro-Tyre BV overeenkomstig haar bewijsaanbod zal worden toegelaten tot het bewijs van haar stellingen.

4.16. Na bewijslevering zal [...] nader op deze onderwerpen worden ingegaan.'

In het dictum van het tussenarrest bepaalde het hof:

'laat Euro-Tyre BV toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen hiervoor in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid'.

In zijn eindarrest heeft het hof vervolgens overwogen:

'7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen [getuige I], die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van 1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk Rainbow). Over onderdeel (I) van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel (II) verklaart getuige [getuige I] dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van Euro-Tyre BV in Venlo en dat Euro-Tyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart getuige [getuige I] dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door [betrokkene 1], die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan [betrokkene 2], in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo.

7.3. Met betrekking tot onderdeel (I) heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft.

7.4 Met betrekking tot onderdeel (II) heeft [getuige I] weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merk-inschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt gezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren.

7.5 Euro-Tyre BV heeft aangeboden nader bewijs te leveren. Daarvoor ziet het hof geen enkele aanleiding. Euro-Tyre BV is in de gelegenheid gesteld haar stellingen

te bewijzen en heeft van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Hetgeen zij in de loop van de procedure verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet een heropening van het getuigenverhoor of een nadere bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA.

7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van [getuige I] en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre [SA] ten tijde van de merk-inschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. [Eurotyre] SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dát deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ontvangen. Volgens [getuige I] heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere [betrokkene 2], maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro-Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedge maakt.

7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV.

7.9 De consequentie hiervan is dat de vraag, of met betrekking tot de merk-inschrijving van augustus 1997 door Arc en Ciel S.A. (thans Eurotyre S.A.) sprake is van een depot te kwader trouw, ontkenkend beantwoord wordt. (...)

4.19. Ik ben mij ervan bewust dat de Hoge Raad in vaste rechtspraak de waardering van bewijsmateriaal overlaat aan de feitenrechter, zodat daartegen gerichte cassatieklachten zelden slagen. Ook ten aanzien van het waarden - respectievelijk het in aanmerking nemen - van voorhanden bewijsmateriaal geldt evenwel dat het oordeel van de feitenrechter wél moet voldoen aan de (begrijpelijkheids-)toets, of, in de woorden van HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 (Vredo/Veenhuis), zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken. Naar hieronder zal blijken, voldoet 's hofs oordeel in rov. 7.7-7.8 m.i. niet aan dit criterium, en brengt gegrondbevinding van verschillende klachten van onderdeel II mee dat 's hofs arrest m.i. niet in stand kan blijven.

4.20. Het onderdeel klaagt (in nr. 23) in de eerste plaats dat het hof bij de bespreking in rov. 7.6-7.8 van de subjectieve kwade trouw (dat Eurotyre SA wist van het voor gebruik van Euro-Tyre BV) wel heeft verwezen

naar de betreffende stellingen van Euro-Tyre BV, maar die vervolgens niet heeft besproken, waardoor 's hofs oordeel op dit punt onvoldoende is gemotiveerd, althans onvoldoende duidelijk is waarom (in het licht van Euro-Tyre BV's stellingen) de passages in het proces-verbaal van [getuige 1] over het 'weten' van Eurotyre SA in dit kader geen bespreking behoeven.

4.21. Ik meen dat deze klacht terecht is voorgesteld. De omstandigheid dat het hof de getuigenverklaring van [getuige 1] in rov. 7.4 als te globaal had gediskwalificeerd in het kader van het bewijs met betrekking tot de geobjectiveerde kwade trouw (dat Eurotyre SA behoorde te weten) belette het hof niet de voorhanden getuigenverklaring te betrekken bij de vraag of sprake was van subjectieve kwade trouw (weten) aan de zijde van Eurotyre SA. Dit geldt te meer nu [getuige 1] de wel door het hof besproken fax van [betrokkene 1] tijdens het getuigenverhoor aan het hof heeft overhandigd teneinde deze aan het proces-verbaal van het getuigenverhoor te hechten. Het hof had de fax dan ook in samenhang met de getuigenverklaring van [getuige 1] (en de daarop betreffende stellingen van Euro-Tyre BV) in zijn beoordeling omtrent de subjectieve kwade trouw moeten betrekken.

4.22.1. Hieraan kan m.i. (anders dan Eurotyre SA in haar schriftelijke toelichting onder 5.6 suggereert) niet afdoen 's hofs rov. 7.3 (waartegen in cassatie geen klacht is gericht), inhoudend dat Euro-Tyre BV bij het laatstgehouden pleidooi heeft laten weten haar stelling ten aanzien van onderdeel (I) van de bewijsopdracht ('een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV') 'te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft'. Ook al moge Euro-Tyre BV dat specifieke onderdeel van haar bewijsopdracht hebben 'laten varen', daarmee is niet gezegd dat zij haar stellingen en bewijsmateriaal ten aanzien van (objectieve én subjectieve) kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA overigens heeft prijsgegeven. Zij kon de subjectieve kwade trouw nog steeds aantonen anders dan door de gestelde bespreking in 1997. Dit klemt te meer in het licht van 's hofs overweging 4.16 in verbinding met rov. 4.15, tweede alinea (van het tussenarrest).

4.22.2. Aan hetgeen ik in nr. 4.21 heb opgemerkt, kan m.i. (dus) ook niet afdoen de opmerking van Eurotyre SA in haar schriftelijke toelichting, nr. 5.8, dat Euro-Tyre BV diende te bewijzen dat Eurotyre SA in de periode van drie jaar voorafgaand aan haar merkinschrijving behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV en dat de aan Euro-Tyre BV verstrekte bewijsopdracht aldus beperkt was tot de objectieve kwade trouw. Een zodanige beperking valt in de door het hof gegeven bewijsopdracht niet te lezen. Daar komt nog bij dat het hof Eurotyre SA's desbetreffende stelling heeft gepasseerd door in rov. 7.7 het in rov. 7.6 genoemde verweer tegen de fax te bespreken en het eerstgenoemde bezwaar tegen het aanvoeren van een nieuwe stelling wegens gebrek aan belang (zie rov. 7.8), onbehandeld te laten.

4.23.1. Vervolgens richt onderdeel II motiveringsklachten tegen de bespreking van de fax van [betrokkene 1] in rov. 7.7. Het onderdeel betoogt dat, anders dan het hof heeft geoordeeld, uit de inhoud van de fax wel degelijk blijkt wanneer deze is opgesteld (nr. 26), dat de fax is verzonden, en wanneer en hoe deze is ontvangen (nr. 27), en aan wie de fax is verzonden (nr. 28). Door wie de fax is ontvangen, is volgens het onderdeel overigens niet relevant, nu vaststaat dat de fax is verzonden door [betrokkene 1], die binnen de organisatie van Eurotyre SA werkzaam was, waaruit aldus blijkt dat men binnen de organisatie van Eurotyre SA weet had van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre BV (nr. 29). 's Hofs oordeel dat niet duidelijk is van wie [getuige 1] de fax heeft ontvangen, is evenzeer onbegrijpelijk, nu [getuige 1] hieromtrent heeft verklaard en niet valt in te zien waarom aan die verklaring voorbijgegaan of getwijfeld zou moeten worden. Ook voor zover Euro-Tyre BV onvoldoende informatie over [betrokkene 2] heeft verstrekt, is 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk in het licht van Euro-Tyre BV's stellingen, ondersteund door producties (eveneens nr. 29).

4.23.2. Deze klachten acht ik deels wél en deels niét gegrond. Per saldo blijft er m.i. voldoende over om tot vernietiging van 's hofs arrest aanleiding te geven. Ik licht dit als volgt toe.

4.23.3. Tijdstip opstelling. Op zichzelf volgt uit de fax inderdaad niet wanneer deze precies is opgesteld(28), maar zoals het onderdeel terecht aangeeft, volgt daaruit wél in welk - relevant (zie hierna nr. 4.23.4) - tijdvak dit is gebeurd.

4.23.4. Nu het er om gaat of Eurotyre SA ten tijde van haar merkinschrijving op 4 augustus 1997 te goeder trouw was, is van belang of Eurotyre SA in de periode van drie jaar daaraan voorafgaand wist, althans behoorde te weten van het gebruik van het overeenstemmende teken door Euro-Tyre BV. Zowel de inhoud van de fax ('Zoals besproken op 10 juni in [plaats]', waarbij het klaarblijkelijk om 10 juni 1997 gaat) als de verzenddatum in de kopregel van de fax (23/06 '97 18:00) wijzen er op dat de fax is opgesteld in de relevante periode.

4.23.5. Met het onderdeel ga ik er dus van uit dat de fax is opgesteld vóór of op de in de (machinale) kopregel van de fax vermelde datum '23/06 '97', en na de in de eerste volzin vermelde datum van 10 juni 1997. Ik acht - met het onderdeel - 's hofs oordeel dat niet vaststaat wanneer de fax is opgesteld, zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk.

4.23.6. Verzending; faxkopregel. Hieraan doet m.i. niet af dat uit de faxkopregel niet blijkt of de fax ook op 23 juni 1997 inderdaad verzonden is (en aan wie).

4.23.6.1. Het cassatiemiddel poneert in nrs. 27 en 28 dat 's hofs oordeel mede onbegrijpelijk is, omdat de verzending uit de faxkopregel wél blijkt: namelijk naar het nummer +31 [001]. Hier hebben de stellers van het cassatiemiddel zich evenwel vergalopperd. De s.t. namens Eurotyre SA legt in nrs. 5.19 en 5.20 hier terecht de vinger op. In de faxkopregel komt twee keer het nummer +31 [001] voor, en geen ander fax-/telefoonnummer. Uit het afzenderstempel bovenaan de

fax blijkt voorts dat dit nummer ('[001]') het nummer is van de opsteller/afzender van de fax: [betrokkene 1].

4.23.6.2. Van mijn kant zou ik menen dat de aanwezigheid van de faxkopregel niettemin alleszins aannemelijk maakt dat de fax op het aangegeven tijdstip van '23/06 '97 18:00' verzonden is, en dat de dubbele vermelding daarin van het nummer van de afzender, en het ontbreken van een nummer van een geadresseerde daaraan niet afdoet. Dit een en ander laat zich allicht verklaren als een gevolg van onkundige/onhandige programmering van het verzendende fax-apparaat. Dat de fax (blijkens de afgedrukte kopregel) naar een ander nummer dan het tweemaal vermelde nummer '+31 [001]' verzonden is, laat zich ook afleiden uit het algemeen bekende feit dat wie naar hetzelfde nummer opbelt of faxt als het nummer van waar gebeld of gefaxt wordt, de 'in gesprek'-melding krijgt, en bij faxen (dus) geen geprinte verzendingsregel. Nu het middel evenwel niet met deze argumenten de begrijpelijkheid van 's hofs oordeel aanvecht, kunnen deze argumenten in cassatie geen gewicht in de schaal leggen.

4.23.6.3. Maar, zoals boven gezegd, het ontbreken van een aan de faxkopregel te ontleen bewijs van verzending, staat niet in de weg aan een daaraan te ontleen bewijs van opstelling van de fax tussen 10 en 23 juni 1997. Zelfs al zou - zoals de s.t. namens Euro-Tyre SA in nr. 5.18 suggereert - de kopregel (ook kunnen) duiden op het maken van (slechts) een fotokopie in het faxapparaat, dan wordt daarmee niet minder de opstelling tussen 10 en 23 juni 1997 bevestigd.

4.23.7. Verzending en ontvangst. Dat - voorts - een bewijs van verzending niet (mede) aan de faxkopregel te ontleen is, doet niet af aan de mogelijkheid dat de verzending, en de ontvangst, op andere wijze bewezen wordt. Daarop legt het onderdeel in nr. 28 (eerste volzin, en vervolgens vanaf de vierde volzin) de vinger, waar het doelt op de verklaring van [getuige 1] als getuige. Zoals het onderdeel terecht naar voren brengt, heeft [getuige 1] als getuige verklaard dat de fax afkomstig is uit het dossier van [betrokkene 2], die bij Eurotyre SA verantwoordelijk is voor de organisatie in Nederland, en dat de fax volgens hem gericht is geweest aan het hoofdkantoor of aan [betrokkene 2]. Nu [betrokkene 2] niet ook als getuige is gehoord, miste het hof kennelijk enige bevestiging van zijn wetenschap of enige toelichting op de aard en betekenis van de fax. Dat neemt echter niet weg dat uit de inhoud van de fax zelf in samenhang met de getuigenverklaring van [getuige 1] blijkt dat men binnen de organisatie van Eurotyre SA weet had van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre BV. Door hieraan voorbij te gaan(29), en door zulks te doen zonder de verklaring van [getuige 1] als ongeloofwaardig te diskwalificeren, geeft het hof eveneens blijk van een - essentieel - motiveringsgebrek. Dit geldt ook voor zover het hof (mede) beslissend zou hebben geacht dat niet duidelijk zou zijn van wie [getuige 1] de fax heeft ontvangen: daarover klaagt nr. 29 terecht.

4.23.8. Wetenschap bij [betrokkene 1]; wetenschap bij anderen blijkens de fax van [betrokkene 1]. Tegen de

achtergrond van het voorgaande klaagt het onderdeel, eveneens terecht, over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel voor zover het (doorslaggevend) gewicht heeft toegekend aan (onduidelijkheid omtrent) de vraag door wie de fax is ontvangen, nu - aldus het onderdeel - vaststaat dat de fax is verzonden door [betrokkene 1], die binnen de organisatie van Eurotyre SA werkzaam was, waaruit aldus blijkt dat men binnen de organisatie van Eurotyre SA weet had van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre BV (nr. 29). Dat moet in elk geval voor [betrokkene 1] zelf gelden, maar - tenzij aan de woorden van [betrokkene 1] geen geloof gehecht wordt, waaromtrent het hof evenwel niets overweegt - ook voor anderen binnen de onderneming van Eurotyre SA, nu de fax van [betrokkene 1] verwijst naar de bespreking te [plaats] d.d. 10 juni 1997, waar het bestaan van Euro-Tyre BV is besproken, waarmee het ervoor moet worden gehouden dat de bespreking heeft plaatsgevonden in het hoofdkantoor van Eurotyre Benelux NV en de overgelegde fax van [betrokkene 1] concreet bewijs oplevert voor de kwade trouw van Eurotyre SA (nr. 30).

4.24. De waardering van het voorhanden bewijsmateriaal mag dan aan het hof als feitenrechter zijn overgelaten, uit het vorenstaande volgt dat het terzijde leggen van de fax de begrijpelijkheidstoets niet kan doorstaan. Het hof heeft aan 'formaliteiten' rond de verzending van de fax doorslaggevend gewicht toegekend zonder acht te slaan op het tijdstip van opstelling en de inhoud van de fax en is voorts voorbijgaan aan de (waardering van de) verklaring van de getuige [getuige 1] op dit punt, alsmede aan zijn verklaring dat hij de organisatie op het bestaan van Euro-Tyre BV heeft gezien. Daarmee slaagt naar mijn mening dus ook de motiveringsklacht tegen de slotsom van het hof in rov. 7.8, dat de fax onvoldoende bewijs oplevert voor de subjectieve kwade trouw van Eurotyre SA, nu in fax zelf is vermeld dat het bestaan van Euro-Tyre BV is besproken 'in [plaats]'.

4.25. Een vraag is dan nog wel of de wetenschap van de hierboven bedoelde betrokkenen, blijkend uit de fax, aan Eurotyre SA kan worden toegerekend. Eurotyre SA heeft die vraag ontkennend beantwoord (zie haar antwoordmemorie na enquête, nrs. 2.3-2.5), maar het hof is door het terzijde leggen van de fax niet meer aan de bespreking van dat verweer toegekomen. Dit punt kan dus na verwijzing nog aan de orde komen.

4.26. Naast de motiveringsklachten tegen het ontbreken van bewijs van de subjectieve kwade trouw richt onderdeel II (in nr. 32 e.v.) voorts klachten tegen 's hofs oordeel in rov. 7.4 dat Euro-Tyre BV ook geen bewijs heeft geleverd van de geobjectiveerde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA. In nr. 33 klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof in rov. 7.4 in het licht van de getuigenverklaring van [getuige 1], de na het getuigenverhoor door Euro-Tyre BV genomen memorie na enquête en het overigens door Euro-Tyre BV overgelegde feitelijke bewijsmateriaal, onbegrijpelijk is, mede gezien de overweging van het hof dat 'behoren te weten' 'een ruime mate van bekendheid' veronderstelt die 'feitelijk aantoonbaar' is. Dit klemt volgens het onder-

deel in nr. 35 te meer, nu het hof de getuigenverklaring van [getuige 1] onder meer terzijde legt wegens het ontbreken van ondersteunend bewijs, terwijl dat gevonden kan worden in de stellingen van Euro-Tyre BV en de door [getuige 1] overgelegde fax.

4.27. Ik meen dat ook deze klacht slaagt. In het licht van de in het onderdeel vermelde, door Euro-Tyre BV aangedragen verdere bewijsmateriaal, met name de in nr. 34 onder (iv), (v) en (vi) vermelde producties, is inderdaad onbegrijpelijk dat het hof in rov. 7.4, wegens het 'geheel' ontbreken van 'ondersteunend bewijs' de verklaring van [getuige 1] ongenoegzaam heeft geacht om tot bewijs te dienen ten aanzien van een zodanige mate van (algemene c.q. branche-)bekendheid(30) van het gebruik van de naam Euro-Tyre BV, dat daarmee geobjectiveerde kwade trouw bewezen zou kunnen worden.

Onderdeel III

4.28. Onderdeel III valt de afwijzing van Euro-Tyre BV's op onrechtmatige daad gebaseerde vordering aan. De bestreden rechtsoverwegingen (4.17 van het tussenarrest in verbinding met rov. 7.10 van het eindarrest) luiden:

'4.17 Volgens Eurotyre BV heeft Eurotyre SA door de inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Euro-Tyre BV jegens haar onrechtmatig gehandeld en heeft zij daardoor schade geleden. Eurotyre SA betwist een en ander. Op deze onderwerpen komt het hof in een later stadium terug.' (...)

'7.10 (...) De onderdelen a. b. en h.(31) zijn gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre BV een ouder merkrecht toekomt. Die stelling heeft geen stand gehouden, zodat deze onderdelen om die reden worden afgewezen. Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group' door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen. Daarmee is ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre BV komen te ontvallen, zodat ook de onderdelen d., e. en f. worden afgewezen.'

4.29. Het onderdeel klaagt dat het hof, door geen gevolg te hebben gegeven aan zijn toezegging in rov. 4.17, voorbij is gegaan aan een essentiële stelling van Euro-Tyre BV alsook aan een deel van het gevorderde (nr. 37). Voor zover het hof heeft geoordeeld dat het niet slagen van de gevorderde verboden op merkinbreuk en handelsnaaminbreuk meebrengt dat ook de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering onder d. dient te worden afgewezen, is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat naast een verbod op basis van merkrechten of handelsnamen ook een verbod op basis van onrechtmatige daad kan worden toegewezen, en omdat Euro-Tyre BV het beroep op onrechtmatige daad uitdrukkelijk subsidiair heeft gedaan (nr. 38). Voor zover het hof heeft geoordeeld dat geen sprake is van een on-

rechtmatige daad, klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, te meer waar het hof geheel voorbij gaat aan het door Euro-Tyre BV overgelegde bewijs voor verwarring en andere in nr. 39 van de cassatiedagvaarding genoemde omstandigheden die haar op onrechtmatige daad gebaseerde vordering ondersteunen.

4.30.1. Tussen partijen staat niet ter discussie(32) dat de gebruiker van een oudere handelsnaam het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk, dat verwarring veroorzaakt, met een actie uit onrechtmatige daad kan doen verbieden. Artikel 6:162 BW biedt een aanvullende bescherming wanneer niet uit hoofde van de BMW of de Handelsnaamwet (HNW) tegen verwarringwekkend merk- of handelsnaamgebruik kan worden opgekomen.(33)

4.30.2. In het oog moet worden gehouden dat de houder van een ouder merkrecht ruime mogelijkheden heeft om op basis van art. 13 BMW (thans: art. 2.20 BVIE) het gebruik door een ander van overeenstemmende tekens te doen verbieden: zo kan op deze bepaling niet alleen een verbod op het gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmend jonger merk, maar ook een verbod op het gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmend jongere handelsnaam gebaseerd worden.

4.30.3. In het oog moet voorts worden gehouden dat de bescherming van de (oudere) handelsnaam ingevolge art. 5 HNW (uit 1921) veel beperkter is: zij is beperkt tot het doen verbieden van gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam. De HNW voorziet dus niet in bescherming tegen het gebruik van andere (jongere) verwarringwekkende tekens, waaronder - met name - merken. In die leemte voorziet art. 6:162 BW (vgl. nr. 4.30.1).

4.30.4. In de voorliggende zaak heeft het hof geoordeeld dat aan Euro-Tyre BV geen geldig (ouder) merkrecht toekomt, omdat - niettegenstaande het (veel) eerdere gebruik door Euro-Tyre BV - de merkinschrijvingen van Euro-Tyre BV jonger waren dan de merkinschrijving van Eurotyre SA, en omdat de daartegen door Euro-Tyre BV aangevoerde nietigheidsgronden faalden(34).

In het (in zoverre sluitende) systeem van het hof kon Euro-Tyre BV derhalve niet op basis van merkrecht tegen merkgebruik dan wel handelsnaamgebruik van Eurotyre SA optreden.

4.30.5. In het (door het hof klaarblijkelijk onderkende) systeem van de HNW kon Euro-Tyre BV op basis van haar oudere handelsnaamrecht slechts optreden tegen (verwarringwerkend) gebruik door Eurotyre SA van het teken EUROTYRE als handelsnaam. Het hof heeft (door Euro-Tyre BV bestreden in het voorwaardelijke onderdeel IV, waarover later) geoordeeld dat Euro-Tyre BV, tegen de betwisting daarvan door Eurotyre SA, onvoldoende heeft aangevoerd voor haar stelling dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. In het systeem van de HNW heeft het hof daarmee vordering c., die gebaseerd was op art. 5 HNW(35), terecht afgewezen.

Uiteraard (en dus zonder dat dit nadere motivering behoefde) moest een op art. 6:162 BW gebaseerde vordering van Euro-Tyre BV, voor zover gericht tegen gebruik van EUROTYRE door Eurotyre SA als handelsnaam, dit lot delen. Voor zover onderdeel III zich daartegen keert, faalt het.

4.31. Daarmee lag evenwel nog open de kwestie van een op art. 6:162 BW te baseren verbod op het gebruik door Eurotyre SA van het merk EUROTYRE(S). Dat Euro-Tyre BV geen beter merkrecht had, doet niet af aan haar oudere handelsnaam, en dat de HNW niet voorziet in een actie 'oudere handelsnaam / jonger merk' doet daaraan evenmin af: in die leemte voorziet art. 6:162 BW (vgl. hierboven 4.30.1 en 4.30.3).

Een daarop gerichte vordering lag mede besloten in Euro-Tyre BV's petitum d., expliciet onderbouwd door de toelichting op grief VI in de MvG(36). Aan haar vordering onder d. heeft Euro-Tyre BV immers, bij de toelichting op haar zesde grief, niet alleen ten grondslag gelegd dat Eurotyre SA door een onderneming te voeren onder de aanduiding 'Eurotyre' en haar producten en diensten onder die naam aan te bieden, onrechtmatig jegens haar handelt, nu Euro-Tyre BV een nagenoeg identieke aanduiding reeds lang daarvoor in dezelfde branche gebruikte en in die branche grote bekendheid genoot en omdat Eurotyre SA daardoor merkinbreuk pleegde. Euro-Tyre BV heeft aan haar vordering onder d. (subsidiar) mede onrechtmatig handelen van Eurotyre SA ten grondslag gelegd, omdat het gebruik van het teken 'Eurotyre' door Eurotyre SA verwarrend is ten opzichte van Euro-Tyre BV's oudere handelsnaam.

4.32.1. Onderdeel III slaagt. Het hof heeft (i) de mede op art. 6:162 BW gebaseerde grondslag 'oudere handelsnaam / jonger merk' ten onrechte over het hoofd gezien; of het hof is, indien dat niet het geval is, maar hij deze grondslag 'per se' rechtens ondeugdelijk heeft geacht, (ii) uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting; of het hof heeft - indien ook dat niet het geval is, (iii) een onvoldoende gemotiveerde beslissing gegeven, door geen oordeel te geven over de gestelde onrechtmatigheid van het gestelde verwarringwekkend gebruik door Eurotyre SA van EUROTYRE als (dienst-)merk.

4.32.2. Alternatief (i) behoeft geen nadere toelichting. Bij alternatief (ii) teken ik - ten overvloede, gelet op nr. 6.7 van de s.t. namens Eurotyre SA - nog aan dat het gegeven dat Eurotyre SA haar inschrijving (bij falen van de onderdelen I en II) overeind kan houden, niet betekent dat zij niet tóch door een gebruiksverbod ex art. 6:162 BW getroffen kan worden. Meer in het bijzonder teken ik aan dat het falen van een tegen de inschrijving van het jongere merk gerichte (nietigheids-)actie niet betekent dat een verbodsactie niet zou kunnen slagen, nu de criteria daarvoor niet dezelfde zijn. Met name geldt door een verbodsactie níet de eis dat het gebruik door de jongere merkhouder als 'te kwader trouw' zou moeten worden aangemerkt(37).

Bij alternatief (iii) teken ik nog aan dat het hof, bij de verwerping van vordering d. van Euro-Tyre BV, niet heeft geoordeeld dat zich geen verwarringsgevaar tussen de (oudere) handelsnaam en het (jongere) merk zou

voordoen of kunnen voordoen, terwijl het hof - gezien rov. 4.14 en gezien het op (tegen-)eis van Eurotyre SA uitgesproken verbod op merkgebruik jegens Euro-Tyre BV - omgekeerd van incompatibiliteit is uitgegaan. Ik teken voorts aan dat het hof blijkens rov. 7.12 is uitgegaan van landelijk gebruik (vanuit Venlo) door Euro-Tyre BV van haar handelsnaam (waartegen geen incidentele cassatieklacht is gericht). Ik teken ten slotte aan dat - anders dan de s.t. namens Eurotyre SA, nr. 6.12 wellicht suggereert - de door Euro-Tyre BV in nr. 39 van het middel vermelde stellingen en producties bepaald niet alleen op handelsnaamgebruik door Eurotyre SA betrekking hebben, en dat het merkgebruik van EUROTYRE door Eurotyre SA - ook in Nederland - als erkend moet gelden (vgl. de MvA, nrs. 23-24, de pleitnotities namens Eurotyre SA d.d. 19 januari 2006, nr. 2.2 (in fine), en de s.t. namens Eurotyre SA onder 7.2).

Onderdeel IV

4.33. Onderdeel IV is voorwaardelijk ingesteld, voor zover een van de onderdelen I-III niet reeds tot vernietiging van 's hofs arrest(en) zou leiden. Nu gegrondbevinding van onderdeel II en/of III m.i. reeds tot vernietiging moet leiden, behoeft dit onderdeel, net zoals het eveneens voorwaardelijke onderdeel V, geen bespreking meer. Niettemin bespreek ik deze onderdelen IV en V, voor het geval over de eerder besproken onderdelen anders wordt gedacht.

Het vierde onderdeel heeft betrekking op het bewijs van het gebruik door Eurotyre SA van de aanduiding 'Eurotyre' als handelsnaam in Nederland. Het onderdeel keert zich daarbij, net als onderdeel III, tegen rov. 7.10 van 's hofs eindarrest, die ik gemakshalve nogmaals citeer:

'7.10 (...) Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen "Eurotyre" en "Eurotyre Group" door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen (...).'

4.34. Geklaagd wordt dat 's hofs oordeel dat Eurotyre SA haar handelsnaam niet in Nederland heeft gebruikt, in het licht van de stellingen van partijen en de overgelegde bewijsstukken onbegrijpelijk is, althans dat onvoldoende gemotiveerd is waarom het door Euro-Tyre BV overgelegde bewijsmateriaal 'onvoldoende concreet' zou zijn om het handelsnaamgebruik van Eurotyre SA in Nederland te onderbouwen (nrs. 42-43). Voorts klaagt het onderdeel dat het arrest van het hof ook onbegrijpelijk is, waar het hof impliciet als feit heeft vastgesteld dat Eurotyre SA ook in Nederland de handelsnaam 'Eurotyre' gebruikt voor haar franchise-nemers (nr. 44).

4.35. Ik bespreek eerst deze laatste deelklacht. Met betrekking tot de organisatie van Eurotyre SA heeft het hof onder de vaststaande feiten opgenomen dat Euroty-

re SA een samenwerkingsverband in stand houdt van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto)banden en daarbij behorende service aan consumenten. Van de ruim 800 aangesloten bedrijven in Europa zijn er een honderdtal in de Benelux. Het hof vervolgt dat in bijna alle Nederlandse provincies één of meer aangesloten bedrijven zijn te vinden. Eurotyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group' (rov. 4.2 onder a van het tussenarrest). Aan zijn vaststelling in die laatste zin heeft het hof niet het geografische gebied toegevoegd, waarin de handelsnamen worden gevoerd en daarmee niet uitdrukkelijk vastgesteld dat de handelsnamen in Nederland worden gebruikt. Deze deelklacht mist dan ook feitelijke grondslag, mede gelet op de andere, eveneens falende klacht in dit onderdeel.

4.36. Over de klacht van nr. 43 merk ik het volgende op. Het oordeel van de rechtbank dat Eurotyre SA geen handelsnamen voert (rov. 7.12), is door Euro-Tyre BV bestreden met de stelling dat het gebruik van de handelsnamen door Eurotyre SA onmiskenbaar in strijd is met haar oudere gebruik van de handelsnaam (grief I). Eurotyre SA heeft hiertegen ingebracht dat zij de aanduiding EUROTYRE niet in Nederland, doch uitsluitend in België en Frankrijk voert, dat in Nederland de naam alleen als merk wordt gebruikt en dat de leden van haar organisatie gewoon hun eigen handelsnaam voeren, waarbij het merk EUROTYRE voorkomt op de gevel of de website.(38)

4.37. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en waarmee de onderneming in het handelsverkeer optreedt ter identificatie aan het publiek. Voor bescherming van de handelsnaam komen beeldelementen, zoals logo's niet in aanmerking. Bij merken is dat wel het geval, waar de bescherming zich niet alleen uitstrekt tegen gelijke c.q. verwarringwekkende woordmerken, maar eveneens tegen zodanige beeldmerken of woord-/beeldmerken.(39) De producties waar nr. 42 van de cassatiedagvaarding naar verwijst, betreffen uitdraaien en advertenties waarin het beeldmerk Eurotyre (met afbeelding van een half zichtbare autoband) staat afgedrukt en waaromtrent het hof niet onbegrijpelijk heeft kunnen oordelen dat daaruit niet, laat staan uitdrukkelijk blijkt dat de handelsnamen ook in Nederland worden gevoerd.

(i) Productie 3 bij de MvA alsook productie 14 van de zijde van Euro-Tyre BV rept van Eurotyre verkooppunten, maar vermeldt duidelijk het hierboven beschreven beeldmerk(40). Met de vermelding dat Eurotyre Benelux verkooppunten heeft over het volledige grondgebied van de Benelux en dat Eurotyre vandaag aanwezig is in zeven Europese landen, is nog niet concreet aangetoond dat de aangesloten ondernemingen in Nederland, anders dan het logo, het merk ook als handelsnaam voeren. (ii) Productie 13B bij de MvG toont een advertentie waarin Eurotyre SA op zoek is naar zelfstandige bandenspecialisten in Nederland, waaraan zij laat voorafgaan dat de Europese inkoop en verkoop organisatie Eurotyre, vertegenwoordigd in zeven verschillende landen, op zoek is naar uitbreiding van haar netwerk van zelfstandige bandenspecialisten in Neder-

land. Hiermee wordt eveneens niet concreet aangetoond dat de zelfstandige bandenspecialisten geacht worden de handelsnaam Eurotyre te voeren. Zij kunnen met de aansluiting bij Eurotyre SA voordeel verwerven op hun inkoop en profiteren van een landelijke bekendheid bij hun huidige en toekomstige klanten door kennelijk, zoals in de stellingen van Eurotyre SA ligt besloten, het (beeld)merk Eurotyre op de gevel of op de website te plaatsen.

(iii) Productie 13A bij MvG (productie 4 bij de MvA is in dit opzicht niet duidelijk) betreft een bericht, waarin bekend wordt gemaakt dat de bandenketen Rainbow onder de nieuwe naam 'Eurotyre Group' verder gaat. In het bericht staat verder dat na de bekendmaking van de huisstijl en het logo meer duidelijkheid wordt verkregen over het nieuwe charter met de regels waaraan de leden moeten voldoen en dat de vestigingen zullen worden omgebouwd. Tot zover bevat het bericht geen aanwijzing dat de handelsnaam 'Eurotyre' of 'Eurotyre Group' ook zijn intrede in Nederland doet. Integendeel, in het bericht staat vermeld dat er met het bestaan van Euro-Tyre BV in Nederland nog een hindernis valt te nemen.

(iv) Productie 1 bij de MvA bevestigt Eurotyre SA's stelling dat de aangesloten bedrijven in Nederland uitsluitend het beeldmerk op de gevel (en kennelijk ook op vrachtwagens) en op hun websites vermelden. De productie maakt ook duidelijk dat de aangesloten bedrijven, althans dit bedrijf, onder een eigen naam opereert: in casu [A] Bandenservice in [plaats].

4.38. Gelet op dit door partijen overgelegde bewijsmateriaal is 's hofs bestreden oordeel, als gezegd, niet onbegrijpelijk. Met de hier genoemde producties heeft Euro-Tyre BV immers tegenover de stelling van Eurotyre SA dat zij de betreffende handelsnamen niet in Nederland voert, maar dat in Nederland slechts sprake is van merkgebruik, niet concreet aangetoond dat naast dat merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam.(41)

Onderdeel V

4.39. Onderdeel V is ingesteld onder dezelfde voorwaarde als onderdeel IV, zodat in zoverre hetzelfde geldt als aangegeven onder 4.33. Het onderdeel bestrijdt de omvang van het aan Euro-Tyre BV opgelegde verbod op het gebruik van de aanduiding 'Euro-Tyre' als handels- en domeinnaam in het dictum van het eindarrest en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen in rov. 7.11 en 7.12. Deze rechtsoverwegingen en het desbetreffende deel van het dictum luiden:

'7.11 De vorderingen van Eurotyre SA zijn in het tussenarrest onder 4.5 weergegeven. Onderdeel 1 betreft een uitgewerkt verbod op merkinbreuk en is gelet op het thans vaststaande oudere merkrecht van Eurotyre SA toewijsbaar, met uitzondering van de beperking van de uitzondering voor het handelsnaamgebruik tot de regio Venlo, de hoogte van de dwangsom en de ingangsdatum van het verbod.

7.12 In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beper-

king tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is bij het eerste pleidooi in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. De gegevens die in dit verband door Euro-Tyre BV bij haar memorie van grieven en bij gelegenheid van dit pleidooi zijn verstrekt, zijn hiervoor toereikend. De betwisting van Eurotyre SA daarvan acht het hof onvoldoende. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland. (...)

gebiedt Euro-Tyre BV om uiterlijk drie maanden na betekening van dit arrest iedere inbreuk op merkrechten van Eurotyre SA te staken en gestaakt te houden in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, (...)

4.40. Het onderdeel bevat in de eerste plaats de klacht dat de uitzondering die in het verbod is gemaakt voor gebruik van de handelsnaam slechts geldt voor het Nederlandse grondgebied, en - gelet op de stellingen en overgelegde producties van Euro-Tyre BV - zonder enige motivering zich niet ook uitstrekt tot België en/of Luxemburg. Voor zover het hof heeft geoordeeld dat de rechten van plaatselijke betekenis op basis van de Handelsnaamwet slechts worden gerespecteerd in Nederland en dat in België en/of Luxemburg de oudere (handelsnaam)rechten van Euro-Tyre BV niet erkend zouden worden, is het oordeel van het hof onjuist dan wel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd (nrs. 47-50).

4.41. Ter bestrijding van de gestelde inbreuk op het merk EUROTYRES van Eurotyre SA heeft Euro-Tyre BV aangevoerd dat de inschrijving van dat merk er niet aan in de weg kan staan dat Euro-Tyre BV in de gehele Benelux gebruik mag blijven maken van haar handelsnaam en dat het gebruik van haar handelsnaam ook vóór de inschrijving van het merk door Eurotyre SA in heel Nederland en België plaatsvond.(42) In haar memorie van grieven had Euro-Tyre BV gewezen op afzet in België waar zij sprak over omzet in de Benelux, afnemers in België en activiteit op de bandenmarkt in de Benelux.(43)

Nadrukkelijker is Euro-Tyre BV over haar activiteiten in heel Nederland. In de MvG schrijft Euro-Tyre BV dat zij sinds 1984 in heel Nederland van haar handelsnaam gebruik heeft gemaakt.(44) Bij het eerste pleidooi in hoger beroep (19 januari 2006) spreekt Euro-Tyre BV vrijwel uitsluitend over haar handelsnaamgebruik in heel Nederland. Zo vermeldt p. 5 in de pleitnota het kopje: 'Euro-Tyre BV heeft sinds 1984 een handelsnaam in heel Nederland', waaronder zij verder gaat met

het benadrukken van het gebruik van haar handelsnaam in Nederland en onder meer als stelling naar voren brengt dat dus niet te betwisten valt dat Euro-Tyre BV haar handelsnaam in heel Nederland had gebruikt toen Eurotyre SA in 2002/2003 haar naam (Arc en Ciel) veranderde in 'Eurotyre'.(45) Aan het slot van haar pleidooi herhaalt Euro-Tyre BV ter afwering van het verbod op merkinbreuk nog eens dat op basis van art. 13A lid 8 BMW het haar niet verboden kan worden het gebruik van haar handelsnaam voort te zetten en dat inmiddels voldoende duidelijk zal zijn dat deze bescherming heel Nederland omvat (nr. 96). Par. 7 MvG en de nrs. 74-75 van de pleitnota van 19 januari 2006 - waarnaar het cassatiemiddel in nr. 48 sub (ii) verwijst - gaan weliswaar over adverteren in Duitse bladen en deelnemen aan buitenlandse vakbeurzen, die ook door Benelux- c.q. Belgische bandenhandelaren gelezen respectievelijk bezocht zouden worden, maar zijn niet explicieter over dergelijke afnemers in België (en Luxemburg).

4.42. Tegen deze achtergrond heeft het hof in rov. 7.12 geoordeeld dat Euro-Tyre BV bij het eerste pleidooi in hoger beroep, ondersteund door de door haar overgelegde producties, voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte, maar in heel Nederland. De verwijzingen naar de andere Benelux-landen, zowel in Euro-Tyre BV's processtukken als in de door haar overgelegde producties, staken evenwel zodanig mager af bij het aangevoerde gebruik van de handelsnaam in (heel) Nederland, dat het niet onbegrijpelijk is dat het hof daaraan voorbij gegaan is. Het onderdeel met betrekking tot het miskennen van oudere rechten van plaatselijke betekenis buiten Nederland faalt om die reden. De klacht met de lezing (nr. 50) dat het hof zou hebben geoordeeld dat (de) rechten van plaatselijke betekenis slechts gerespecteerd worden in Nederland en niet ook in België en/of Luxemburg faalt eveneens, en wel bij gebrek aan feitelijke grondslag.

4.43. Onderdeel V klaagt in de tweede plaats dat het hof voorbij is gegaan aan de geldige reden(en) die Euro-Tyre BV krachtens art. 13A lid 1 onder d BMW heeft voor gebruik van het teken, en dat voor zover geoordeeld is dat het eerdere gebruik van de handelsnaam door Euro-Tyre BV geen geldige reden oplevert, dit oordeel onjuist en niet voldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk is (nr. 51). Indien het hof geoordeeld heeft dat wel sprake is van een geldige reden, maar dat deze zich slechts uitstrekt tot het Nederlandse grondgebied, is dat oordeel onjuist en/of ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof niet heeft toegelicht waarom in België en/of Luxemburg die geldige reden niet zou bestaan, te meer nu het hof zich over het gebruik van het teken 'Euro-Tyre' door Euro-Tyre BV als handelsnaam in die landen niet heeft uitgelaten (nr. 52).

4.44. De in nr. 51 verwoorde klacht faalt m.i. reeds bij gebrek aan belang, nu die klacht (gelet op nr. 52) klaarblijkelijk betrekking heeft op het gebruik van Euro-Tyre BV's handelsnaam in Nederland, en nu het hof van het verbod juist dit handelsnaamgebruik in Neder-

land heeft uitgezonderd, waarbij niet van belang is of dat geschied is via de uitzondering voor een ouder recht van plaatselijke betekenis van art. 13A, lid 8, of via de uitzondering voor de 'geldige reden' van art. 13A, lid 1, onder d BMW(46).

4.45. Ook de in nr. 52 verwoorde klacht faalt. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof miskend zou hebben dat eerder handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV's handelsnaam in België en/of Luxemburg (net als bij dit gebruik in Nederland) aldaar óók een geldige reden zou kunnen opleveren, mist het feitelijke grondslag, nu het hof niet in die zin overwogen heeft. Voor zover de klacht een beroep doet op voldoende gesteld of aangetoond handelsnaamgebruik in België en/of Luxemburg, deelt het het lot van de eerste klacht van onderdeel IV. Ik constateer nog dat het onderdeel niet de stelling inneemt dat aanwezigheid van een geldige reden voor handelsnaamgebruik in Nederland, rechtens - per se - een geldige reden voor handelsnaamgebruik in het gehele Benelux-gebied zou moeten opleveren. Ik behoef daarop dus niet in te gaan, maar teken nog aan dat een zodanige stellingname mij ook weinig aannemelijk zou voorkomen(47).

4.46. In de derde plaats klaagt onderdeel V over het opgelegde verbod om de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl te gebruiken.

Voor zover het hof heeft geoordeeld dat het gebruik van het teken 'Eurotyre' in deze domeinnamen geen handelsnaamgebruik vormt, klaagt het onderdeel dat het hof dit had moeten motiveren, bij gebreke waarvan het dictum van het hof onbegrijpelijk is (nrs. 53-54).

Voor zover aan het dictum ten grondslag ligt dat het gebruik van de handelsnaam in de twee domeinnamen geen recht van plaatselijke betekenis in de zin van art. 13A lid 8 BMW, noch een geldige reden krachtens art. 13A lid 1 onder d BMW oplevert, is dit oordeel zonder motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheid dat gebruik van deze domeinnamen als handelsnaamgebruik kan worden beschouwd (nr. 55). Het dictum en het daaraan ten grondslag liggende oordeel van het hof zijn temeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, nu Euro-Tyre BV enerzijds blijkens 's hofs arrest wel haar handelsnaam in geheel Nederland mag blijven gebruiken, maar anderzijds verboden wordt om haar handelsnaam te voeren in de genoemde domeinnamen (nr. 56).

4.47. Aangenomen kan worden dat het gebruik van een teken in een domeinnaam als handelsnaamgebruik geldt, zeker wanneer onder die domeinnaam een website actief is en de als handelsnaam gebruikte domeinnaam overeenstemt met de handelsnaam die ook buiten het internet wordt gebruikt om zich bij het publiek te presenteren.(48) Nu het hof heeft aangenomen dat Euro-Tyre BV haar handelsnaam in heel Nederland gebruikt, terwijl (uit het gevorderde verbod) duidelijk is dat zij deze ook gebruikt in enkele domeinnamen, waarmee zij zich via het internet tot Nederlandse afnemers richt, valt daarmee inderdaad niet, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt, te rijmen dat Euro-Tyre BV wel haar handelsnaam in Nederland mag blijven gebruiken, maar hetzelfde gebruik in de do-

meinnamen (en de onderliggende websites) moet staken. De hierop gerichte klachten van het onderdeel slagen, zonder dat zij verdere bespreking behoeven.

5. Proceskosten in cassatie

5.1. Euro-Tyre BV vordert in de cassatiedagvaarding een vergoeding in de proceskosten in cassatie op de voet van (het nieuwe) art. 1019h Rv.

5.2. Volgens Eurotyre SA is het onduidelijk of art. 1019h Rv van toepassing is in cassatie. De s.t. namens Eurotyre SA (onder 9.2) verwijst naar de conclusie van ondergetekende voor HR 30 mei 2008, nr. C07/132HR ([...]/Nieuw Amsterdam c.s.)(49). Eurotyre SA refereert zich ten deze aan het oordeel van uw Raad.

5.3. Onder 9.3 van de s.t. laat Eurotyre SA weten dat voor zover uw Raad van oordeel is dat art. 1019h van toepassing is op de onderhavige cassatieprocedure, partijen overeengekomen zijn dat € 20.000 een redelijke vergoeding (in de zin van art. 1019h Rv) is voor de door partijen in cassatie gemaakte proceskosten in cassatie; zo ook de s.t. namens Euro-Tyre BV.

5.4. In de zaak [...]/Nieuw Amsterdam c.s. heeft de Hoge Raad de vraag van de toepasselijkheid van art. 1019h in die cassatieprocedure niet beantwoord, nu naar zijn oordeel 'partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake [van de proceskosten] toe te schatten kosten' (€ 20.000 respectievelijk € 5.000 voor salaris). De Hoge Raad heeft dienovereenkomstig beslist (rov. 6 en dictum).

5.5. Zoals in nrs. 5.2 en 5.3 bleek, is in de nu voorliggende zaak van een zodanige overeenstemming geen sprake. Eurotyre SA is akkoord met € 20.000, voor zover uw Raad van oordeel is dat art. 1019h Rv van toepassing is op de onderhavige cassatieprocedure, ten aanzien van welke vraag Eurotyre SA zich aan het oordeel van uw Raad refereert.

5.6. Ten aanzien van deze toepasselijkheid van art. 1019h(50) in cassatie heb ik in voormelde conclusie vraagtekens geplaatst. Of die vraagtekens al dan niet met reden geplaatst zijn, is op zijn beurt een vraag die door het arrest in de zaak [...]/Nieuw Amsterdam c.s. (dus) niet beantwoord is. Voortschrijdend inzicht heeft zich sedertdien bij mij niet voorgedaan. Ik ontleen dat ook niet aan onderdeel VI van de s.t. namens Euro-Tyre BV. De inhoudelijke nrs. VI.4-VI.5 gaan voorbij aan de redenen voor twijfel die ik in mijn voormelde conclusie in de nrs. 7.5 en 7.7.1-7.7.2 naar voren heb gebracht. Deze punten VI.4 en VI.5 beogen wél een mouw te passen aan het ontbreken van een keuze van de Nederlandse wetgever voor (overgangsrechtelijke) toepasselijkheid van art. 1019h in cassatie(51), en wel via art. 418a Rv, maar wat daarvan zij, daarmee worden de principiële vragen ontweken. Punt VI.6 van de s.t. namens Euro-Tyre BV wijst nog op de mogelijkheid van afwijking van art. 1019h via de weg van art. 419 lid 4 Rv. Maar als art. 1019h in cassatie niet van toepassing zou zijn, komt men in zoverre aan art. 419 niet toe. En als art. 1019h geacht zou moeten worden in cassatie wél van toepassing te zijn, roept dat de nieuwe vraag op of art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG de in art. 419 lid 4 bedoelde discretionaire bevoegdheid toelaat.

5.7. Onder verwijzing naar mijn conclusie in de zaak [...]Nieuw Amsterdam c.s. meen ik dus andermaal dat het in de rede ligt dat de Hoge Raad over de kwestie van de proceskosten in cassatie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen stelt. In het kader van deze prejudiciële vraagstelling ware aan het Hof van Justitie óók te vragen om te bepalen of kosten, gevallen op de behandeling bij dat Hof (wel, of niet, of onder omstandigheden) overeenkomstig art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG dienen te worden begroot.

5.8. Naar mijn mening behoeft het reserveren van de beslissing over proceskosten in cassatie hangende de prejudiciële vraagstelling daarover aan het Hof van Justitie, geen gevolg te hebben voor daaraan voorafgaande beslissingen omtrent het cassatieberoep voor het overige.

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing naar een aangrenzend hof, alsmede tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ten aanzien van de kostenveroordeling in cassatie en de begroting van kosten vallende op de behandeling bij dat Hof.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G i.b.d.

1 Ontleend aan rov. 4.2 a t/m f van het arrest van het hof van 21 maart 2006.

2 Ontleend aan rov. 4.3. van 's hofs arrest.

3 LJN AP1168.

4 LJN BB2848.

5 Arrest van 7 augustus 2007; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op 5 november 2007.

6 De BMW is - zonder ten deze relevante materiële wijzigingen - per 1 september 2006 opgegaan in het BVIE. Omdat het hof nog recht heeft gedaan op basis van de BMW (oud), wordt in navolging van de cassatiedagvaarding en de s.t. van partijen de artikelnummering van de BMW gehanteerd, zonder telkens de toevoeging (oud). De inhoud van art. 14, A lid 1 sub b en c BMW is thans te vinden in art. 2.28 lid 1 sub b en c BVIE.

7 Van RI. 89/104/EEG is in 2008 een nieuwe versie verschenen: Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. L299, p. 25 (8 nov. 2008). Van inhoudelijke wijzigingen geen sprake.

8 Zie over dit aspect nader nrs. 4.8.1-4.8.3.

9 HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, Jur. p. I-1619, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532, IER 2004, nr. 22, p. 129 m.nt. ChG, BIE 2005, nr. 106, p. 523 (Postkantoor), rov. 67-69 en 85-86.

10 Vgl. T. Cohen Jehoram/C.J.J.C. van Nispen/J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom 2, Merkenrecht (2008), nr. 5.14.11.1 (op p. 176). Dit boek wordt hierna aangehaald als: T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008).

11 HvJ EG 12 februari 2004 (Postkantoor, reeds aangehaald), rov. 68 en 85-86; HvJ EG 16 september 2004,

C-329/02, Jur. p. I-8317, IER 2005, nr. 8, p. 34 (SAT.2), rov. 25; HvJ EG 8 mei 2008, C-304/06, NJ 2008, 526 (Eurohypo), rov. 54-55.

12 HvJ EG 12 februari 2004 (Postkantoor, reeds aangehaald), rov. 34 en 75; HvJ EG 16 september 2004, (SAT.2. reeds aangehaald), rov. 23-24; HvJ EG 25 oktober 2007, C-238/06, Jur. p. I-09375, IEPT20071025 (Develey), rov. 79; HvJ EG 8 mei 2008, (Eurohypo, reeds aangehaald), rov. 55-56 en 66.

13 Vgl. HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01, Jur. p. I-12447, IER 2004, nr. 12, p. 51 m.nt. ChG, BIE 2004, nr. 18, p. 119, BMMB 2003 (29) 4, p. 212 m.nt. Vos (Doublemint), rov. 32; HvJ EG 12 februari 2004 (Postkantoor, reeds aangehaald), rov. 97.

14 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en 109/97, Jur. p. I-2779, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV (Windsurfing Chiemsee), rov. 25 en 31; HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 (Doublemint, reeds aangehaald), rov. 31-32; HvJ EG 12 februari 2004 (Postkantoor, reeds aangehaald), rov. 54 en 95.

15 HvJ EG 16 september 2004 (SAT.2, reeds aangehaald), rov. 28; HvJ EG 8 mei 2008 (Eurohypo, reeds aangehaald), rov. 41. Zie ook HvJ EG 19 september 2002, C-104/00, Jur. p. I-7561, IER 2002, nr. 52, p. 313, BIE 2003, nr. 19, p. 130 (Companyline), rov. 21.

16 HvJ EG 12 februari 2004, 531 (Postkantoor, reeds aangehaald), rov. 98-100.

17 HvJ EG 9 maart 2006, C-421/04, Jur. p. I-2303, IEPT20060309 (Matratzen Concord), rov. 26 en 32.

18 Aldus T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), nr. 5.14.11.1, in fine.

19 HvJ EG 6 mei 2003, nr. C-104/01, Jur. p. I-3793, IER 2003, nr. 50, p. 247 m.nt. ChG, BIE 2004, nr. 50, p. 305 m.nt. AAQ, BMMB 2003 (4), p. 218 (Libertel/Benelux-Merkenbureau), rov. 59 in verbinding met rov. 57.

20 HvJ EG 12 februari 2004 (Postkantoor, reeds aangehaald).

21 Behoudens wellicht 'openbare orde'-nietigheidsgronden als vermeld in de '(f)- en de '(h)-bepalingen van art. 3 Merkenrichtlijn en art. 7 Gemeenschapsmerkenverordening, en in art. 14A, lid 1 onder e, resp. art. 14B, lid 2, in verbinding met art. 4, onder 1 en 5 BMW (oud). Zie daarover bijv. T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), par. 6.1.1 en 6.1.2. Nu de eerder genoemde '(b)- en '(c)-gronden' hiertoe niet behoren, behoeft ik hierop niet verder in te gaan.

22 Ik doel op HvJ EG 4 mei 1999 (Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald).

23 Aanduidingen (i) en (ii) door mij toegevoegd, A-G.

24 Aanduidingen (i), (ii) en (iii) door mij toegevoegd, A-G.

25 Vgl. Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie (2005), nr. 137.

26 Aanduidingen (i) en (ii) door mij toegevoegd, A-G.

27 En voor wat betreft de beweerdelijke expliciete verwijzing naar de 'c-grond' in par. 17 MvG: naar nr. 4.16.2 hierboven.

28 Dat doet zich vaker voor bij faxen en bij brieven.

29 Nr. 23 van de cassatiedagvaarding verwijst in dit verband naar par. 4 en 5 van de Memorie na Enquête.

30 In het kader van bewijslevering met betrekking tot geobjectieerde kwade trouw, wordt - op het voetspoor van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij art. 4, aanhef en onder 6, f BMW - algemeen aangenomen dat dit inderdaad een ruime mate van branche-bekendheid veronderstelt, en dat de geobjectieerde kwade trouw in de zin van de bepaling ('behoren te weten') zich (dus) niét laat afleiden uit (louter) de aannemelijkheid van een anderszins aanwezige subjectieve bekendheid met het eerdere gebruik. Zie uitgebreid: A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw (diss. 2005), nrs. 94-97, p. 89-94.

31 Het hof grijpt hier terug op de in rov. 4.4. van het tussenarrest weergegeven vorderingen van Euro-Tyre BV (toevoeging A-G).

32 Zie de s.t. van Eurotyre SA, nr. 6.7.

33 Vgl. Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2007, nr. 478 en 721; Van Nispen, Onrechtmatige daad IV, aant. 117-118; T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), nrs. 9.2.3, 17.3 en 17.3.2. Zie ook Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands handels- en faillissementsrecht, II. Industriële Eigendom en mededingingsrecht (1989), nr. 1024; E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (1991), p. 57-58; R. van Oerle, De bescherming van de handelsnaam naar Nederlands recht - raakvlakken met het merkenrecht, BMMB 2001 (27) 3, p. 101-102; P. Maeyaert en T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMMB 2008/2, p. 54.

34 Vgl. de bespreking van de middelonderdelen I en II.

35 Zie MvG, grief I, nr. 10 e.v.

36 Zie MvG, nr. 33. e.v. (i.h.b. nrs. 34-35).

37 Vgl. T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), nr. 17.3.1: 'Buiten het geval van een depot te kwader trouw of een misleidend merk kan de voerder van een oudere handelsnaam niet ageren tegen inschrijving van een jonger Benelux-merk.[...] De scherpe kantjes worden daar vanaf gehaald doordat hij wel kan ageren tegen gebruik van het jongere merk (zie nr. 17.3.2)'. In nr. 17.3.2 vervolgen de auteurs - onder verwerping van andere, meer en minder ver gaande opvattingen -: 'Het komt ons voor dat in ieder geval geageerd zou moeten kunnen worden tegen gebruik van een jonger overeenstemmend merk, indien door dat merkgebruik verwarring met de oudere handelsnaam te duchten valt en/of dit merkgebruik tot misleiding van het publiek zou leiden [voetnoot 21: Zodat de eis van kwade trouw ons inziens te ver gaat.]'. Goeddeels eensluidend: P. Maeyaert en T. Cohen Jehoram, a.w., BMMB 2008/2, p. 54-55. In deze zin ook: Wichers Hoeth/Gielen, a.w. (2007), nr. 364: 'Op grond van dergelijke oudere [o.a. handelsnaam-]rechten kan tegen gebruik van het latere merk worden opgetreden, indien door dergelijk gebruik voor verwarring bestaat'; en voorts Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w. (1989), nr. 1024; E.J. Arkenbout, a.w. (1991), p. 57-58; en R. van Oerle, a.w., BMMB 2001 (27) 3, p. 101-102. Zoals uit de hoofdstekst blijkt, sluit ik mij bij deze opvatting aan.

38 MvA nr. 23 en 24.

39 Vgl. bijv. R. van Oerle, De bescherming van de handelsnaam naar Nederlands recht - raakvlakken met het merkenrecht, BMMB 2001(27)3, p. 97.

40 Par. 22 van de pleitnota van januari 2006, waarnaar in de cassatiedagvaarding ook wordt verwezen, verwijst op haar beurt naar de genoemde productie van Euro-Tyre BV.

41 De vraag laat zich stellen of met het optreden van Eurotyre SA en/of Eurotyre Benelux onder die naam in de op bestaande en potentiële aangesloten dealers gerichte activiteit en publiciteit, geen sprake is van 'business-to-business' handelsnaamgebruik in Nederland door Eurotyre SA en/of Eurotyre Benelux. Het cassatiemiddel refereert evenwel niet aan een zodanige stellingname namens Euro-Tyre BV.

42 Nr. 48 van het cassatiemiddel verwijst naar de MvA in het incidentele appel onder nr. 1 (iv), waar ik dit niet lees, en naar nr. 14, waar ik dit wél lees. De daar genoemde producties 2A, 2B en 2C verwijzen echter alleen naar Nederlandse afnemers. In cassatie wordt dit 'rechtgezet' met de verwijzing naar producties 2F e.v. (zie nr. 48 onder (i) van de cassatiedagvaarding).

43 Nr. 48 van het cassatiemiddel verwijst naar de MvG, nrs. 7, 22 en 30; ik lees het hier bedoelde in expliciete zin alleen in nr. 22, doch aldaar in de context van de door Euro-Tyre BV gestelde, door Eurotyre SA te kwader trouw verrichte merkinschrijving.

44 MvG, nrs. 3 en 14.

45 Zie nr. 20 van deze pleitnota; vgl. ook nrs. 1 en 3, 12-13, 15, 18-19, 33.

46 Gielen verdedigt dat de bepaling van art. 13A lid 8 BMW kan gezien worden als een uitwerking van de geldige reden: Wichers Hoeth/Gielen, a.w. (2007), nr. 364. T. Cohen Jehoram c.s., a.w. (2008), nr. 9.2.1, zijn het daarmee in zeker opzicht niet eens, maar voor de onderhavige kwestie maakt dat niet uit.

47 Indachtig de 'noodzaak'- en 'eigen recht'-criteria van het Claeryn/Klarein-arrest van BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183 m.nt. VdZ, alsmede BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. DWFV (Renault/Reynolds), waarin de mogelijkheid van een tot een deel van de Benelux beperkt dictum is erkend.

48 Vgl. A.P. Meijboom, IER 1997/1, p. 1 (5), D.W.F. Verkade, Computerrecht 1997/1, p. 3; T.H. Bosboom en C. Jeunink, Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen, IER 2003/1, p. 1 (4-5); Verkade 2005, T&C IE art. 1 Hnw, aant. 2a; Wichers Hoeth/Gielen, a.w. (2007), nr. 470 (p. 397).

49 NJ 2008, 556 m.nt. Dommering, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette.

50 Exacter, maar op hetzelfde neerkomend: het ging toen om richtlijnconforme toepassing van art. 237 in verbinding met art. 418a en 419 Rv, waarbij met 'richtlijn' bedoeld werd op (het thans aan art. 1019h ten grondslag liggende) art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG (handhaving van intellectuele eigendomsrechten).

51 Zie daarover mijn conclusie in de zaak [...]Nieuw Amsterdam c.s. onder 7.6.